



3 1761 11708722 1

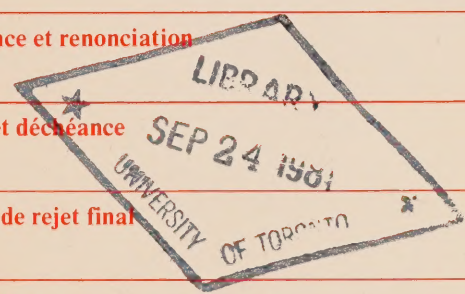


Digitized by the Internet Archive
in 2023 with funding from
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761117087221>

4

Attendance	Visites au bureau des brevets	1
Correspondence	Correspondance	2
Convention Priority	Priorité conventionnelle	3
Filing and Completion Requirements	Exigences aux fins de dépôt et de complètemnt	4
Petitions, Assignments and Representatives	Pétitions, cessions et représentants	5
Abstracts	Précis	6
The Disclosure	La divulgation	7
Claims	Revendications	8
Section 41(1) Practice	Application de l'article 41(1)	9
Section 38 Practice	Application de l'article 38	10
Novelty	Nouveauté	11
Utility and Non-Statutory Subject Matter	Utilité et matière non brevetable	12
Amendment Procedure	Processus de modification	13
Reissue and Disclaimer	Redélivrance et renonciation	14
Abandonment and Forfeiture	Abandon et déchéance	15
Final Rejection Procedure	Processus de rejet final	16
Classification	Classification	17
Conflict Practice	Pratique du conflit	18
Schedule II of the Patent Rules — Fees Prescribed Under Section 12 of the Patent Act	Annexe II du règlement régissant les brevets — Taxes prescrites selon l'article 12 de la Loi sur les brevets.	19
Index	Index	20



Canadian Patent Office

Bureau des Brevets du Canada

CAI
RG 21
-79M16

Manual of Patent Office Practice

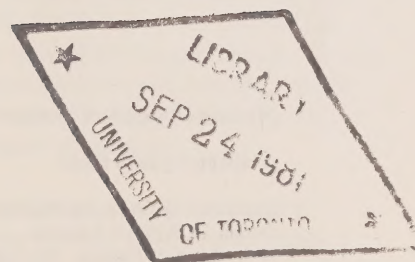
Recueil des pratiques du Bureau des Brevets

OTTAWA-HULL, CANADA.
K1A 0E1

OTTAWA-HULL, CANADA
K1A 0E1

December 1979

Décembre 1979



Consumer and
Corporate Affairs
Canada

Consommation
et Corporations
Canada

Minister of Supply & Services Canada 1980

Available by mail from:

Canadian Government Publishing Centre
Supply & Services Canada
Hull, Quebec, Canada K1A 0S9

Canada: Volume: \$35.00
Amendment Service: \$2.50
Other Countries: Volume: \$42.00
Amendment Service: \$3.00

Catalogue No: RG42-3/1980 ISBN: 0-660-50544-4

Price subject to change without notice

Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1980

En vente par la poste au:

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Approvisionnement et Services Canada
Hull, Québec, Canada K1A 0S9

Canada: Volume: \$35.00
Service de modification: \$2.50
Hors Canada: Volume: \$42.00
Service de modification: \$3.00

No. de catalogue: RG42-3/1980 ISBN: 0-660-50544-4

Prix sujet à changement sans avis préalable

FOREWORD

This manual has been prepared by the Patent Office to instruct patent examiners in Office policy relating to the examination of applications for patent. It has been published in loose-leaf form to provide an up-to-date convenient compendium of Office practice, with the intent that applicants and patent agents will find it useful in the prosecution of applications, and in understanding Office procedure.

This manual is to be considered solely as a guide, and should not be quoted as an authority. Authority must be found in the Patent Act, the Patent Rules, and in decisions of the Courts interpreting them.

Alterations to the manual will be made as required by publication of replacement sheets. Subscribers to the manual will be sent replacement sheets as they issue without the requirement of a formal request for them, as these are included with the subscription price.

Comments and suggestions for improvements to this manual will be appreciated.

Commissioner of Patents

ACKNOWLEDGEMENTS

Preparation of the text of this manual was undertaken by Peter E. Lawrence and Paul A. Bellemare, who worked under the direction of Gordon A. Asher. They are indebted to Mrs. Louise Bridges and Miss Ginette Clément who helped prepare the manuscript for print, to other members of the staff of the Patent Office who provided advice and assistance, and to the Patent Profession, whose comments and suggestions were most helpful in formulating policy.

The chapter on Conflict Practice was prepared by P. Darcovich with the assistance of L.D. Barber, G. Grushman and W.B. Kirk. They are indebted to Miss C. Scullion and Miss M. Whalen who helped prepare the manuscript for print and to other members of the staff of the Patent Office who provided advice and assistance.

AVANT-PROPOS

Le Bureau des brevets a préparé cet ouvrage afin d'enseigner à ses examinateurs les pratiques du Bureau relatives à l'examen des demandes de brevets. Sous forme de cahier à feuilles mobiles, ce recueil commode permettra de conserver à jour les pratiques du Bureau. Nous espérons qu'il s'avérera utile tant pour ceux qui font une demande de brevet que pour les agents de brevets en leur fournissant une meilleure compréhension de la façon de procéder du Bureau.

Cependant, ce recueil n'est qu'un guide et ne doit pas être considéré comme faisant autorité en la matière. La Loi et les Règles sur les brevets de même que les décisions juridiques sur leur interprétation ont seuls ce pouvoir.

Les feuilles mobiles permettront d'effectuer les changements au fur et à mesure qu'ils se produiront. Les abonnés à ce recueil recevront ces nouvelles pages automatiquement sans avoir à en faire la demande leur coût étant inclus dans le prix de l'abonnement.

Les commentaires et suggestions au sujet de cet ouvrage seront toujours appréciés et nous nous efforcerons dans la mesure du possible, d'y donner suite.

Commissaire des brevets

REMERCIEMENTS

Le texte de cet ouvrage a été réalisé par MM. Paul A. Bellemare et Peter E. Lawrence sous la direction de M. Gordon A. Asher. Ils sont bien reconnaissants de l'excellent travail de Mlle Ginette Clément et de Mme Louise Bridges qui les ont secondés dans la préparation du manuscrit. Ils veulent, tous trois, remercier aussi les membres du Bureau des brevets et les praticiens en matière de brevets qui les ont assistés de leurs conseils judicieux et dont les commentaires et suggestions ont été des plus utiles à la formulation des pratiques du Bureau.

Le chapitre sur la pratique du conflit a été rédigé par Peter Darcovich avec la collaboration de L.D. Barber, G. Grushman et W.B. Kirk. Tous sont redevables à Mlle C. Scullion et Mlle M. Whalen qui les ont aidés à préparer le manuscrit pour l'imprimeur ainsi qu'aux autres membres du personnel du Bureau des brevets pour leurs conseils et leur assistance.

Manual of Patent Office Practice

Pages or sections of the Manual of Patent Office Practice were added or amended by the first three amendments as shown in the lists below. The pages in this Manual as originally printed are dated April '74. The added or amended pages for each amendment are dated as shown below.

First Amendment - pages dated Nov. '74

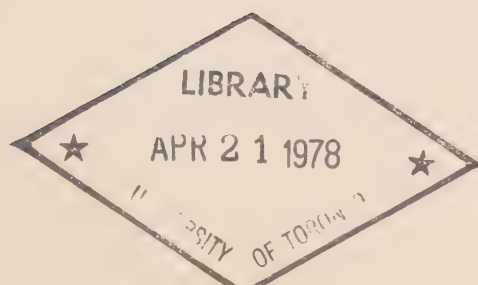
- (1) Pages amended or added:
 - Contents - first and last pages
 - Chapter 18 - Conflict Practice
 - Index - all pages
- (2) Sections amended or added:
2.08; 3.10; 7.01; 7.06.02; 7.06.03; 8.05.02; 8.06; 9.02.01;
9.02.03; 10.08.03; 11.08; 13.03.01; 14.10; 15.02; 16.08.

Second Amendment - pages dated June '76

- (1) Pages amended:
 - Title
 - Acknowledgements
 - Contents - last page
 - Schedule B of the Patent Rules
 - Index - A, M, P, R, S.
- (2) Sections amended:
2.02.02; 3.05; 3.07; 5.03.01; 6.01; 6.02; 7.07; 8.06; 9.02.05;
9.05; 10.01.02; 10.08.03; 11.09; 11.10; 11.15; 11.16; 11.17;
12.04; 14.02; 14.11, 14.12; 18.14; 18.22.01.

Third Amendment - pages dated March '77

- (1) Pages amended:
 - Index - C, R, S, W.
- (2) Sections amended:
2.05.03; 3.07; 7.02; 7.06.02; 8.01.03; 8.05; 11.08.01; 14.07.02.



December 1977

Manual of Patent Office Practice

Fourth Amendment - pages dated December '77

- (1) Pages amended:
 - Contents - last page
 - Index - C, E, S.
- (2) Sections amended or added:
2.02.04; 8.05.03; 11.06; 11.08; 11.08.01; 16.06; 18.21.01

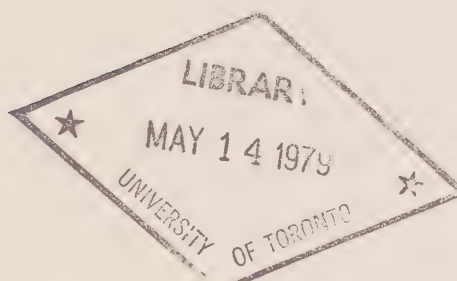
Manual of Patent Office Practice

Fourth Amendment — pages dated December '77

- (1) Pages amended:
 - Contents - last page
 - Index - C, E, S.
- (2) Sections amended or added:
2.02.04; 8.05.03; 11.06; 11.08; 11.08.01; 16.06; 18.21.01.

Fifth Amendment — pages dated December '78

- (1) Sections amended:
11.04; 13.01.
- (2) Pages amended:
Index - M - English version



1	ATTENDANCE	VISITES AU BUREAU DES BREVETS
1.01	LOCATION OF THE PATENT OFFICE	EMPLACEMENT DU BUREAU DES BREVETS
1.02	INTERVIEWS	ENTREVUES
1.03	INSPECTION OF APPLICATIONS	INSPECTION DES DEMANDES
1.04	SEARCHES BY THE PUBLIC	RECHERCHES PAR LE PUBLIC
2	CORRESPONDENCE	CORRESPONDANCE
2.01	POSTAL ADDRESS OF THE PATENT OFFICE	ADRESSE POSTALE DU BUREAU DES BREVETS
2.02	GENERAL INQUIRIES	DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
2.02.01	Publications available	Publications disponibles
2.02.02	Information relating to applications identified by serial numbers	Renseignements concernant les demandes identifiées par des numéros de série
2.02.03	Validity and interpretation of issued patents	Validité et interprétation des brevets concédés
2.03	INQUIRIES BY APPLICANTS	DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PAR LES DEMANDEURS
2.03.01	Status inquiries	Renseignements sur l'état des demandes
2.03.02	Action inquiries	Renseignements sur les décisions
2.04	INQUIRIES UNDER SECTION 11	RENSEIGNEMENTS AUTORISÉS PAR L'ARTICLE 11
2.04.01	Searches based on foreign patents only	Recherches s'appuyant uniquement sur des brevets étrangers
2.04.02	How the search is conducted	Mode de recherche
2.05	REQUESTS FOR DELAYED OR ADVANCED PROSECUTION	REQUÊTES DE DELAI OU D'AVANCEMENT DE POURSUITE
2.05.01	Requests for delay of action	Requête de délai de la décision
2.05.02	Delays after allowance	Délais après acceptation
2.05.03	Requests for advanced examination	Requête d'avancement d'examen
2.05.04	Acceptable reasons for advanced examination	Raisons justifiant l'avancement d'examen
2.05.05	Applications conflicting with special order applications	Demandes en conflit avec des demandes jouissant d'une ordonnance spéciale
2.05.06	Other applications receiving examination priority	Autres demandes ayant droit à la priorité d'examen
2.05.07	Requests for simultaneous issue	Requêtes d'émission simultanée
2.06	PROTESTS (RULE 15)	PROTESTATIONS (RÈGLE 15)
2.06.01	Applying protests	Suite donnée aux protestations
2.06.02	Unpublished information	Renseignements non publiés
2.07	CAVEATS (SECTIONS 10 AND 74, RULES 83 TO 85, FORM 14)	CAVEATS (ARTICLES 10 et 74, RÈGLES 83 à 85 ET FORMULE 14)
2.07.01	Filing requirements	Exigences lors du dépôt
2.07.02	Processing procedure	Traitement des cavéats
2.08	WITHDRAWAL FROM ALLOWANCE	RETRAIT DE L'ACCEPTATION
3	CONVENTION PRIORITY	PRIORITÉ CONVENTIONNELLE
3.01	FILING REQUIREMENTS WHEN CONVENTION PRIORITY IS REQUESTED	MODALITÉS DE DÉPÔT AUX FINS DE LA PRIORITÉ CONVENTIONNELLE
3.02	VERIFICATION OF CONVENTION DATES UNDER RULE 37	VÉRIFICATION DES DATES DE PRIORITÉ CONVENTIONNELLE AUX TERMES DE LA RÈGLE 37
3.03	CONVENTION DOCUMENTS IN CONFLICT PROCEEDINGS	DOCUMENTS CONVENTIONNELS LORS D'UN CONFLIT
3.04	SUPPLEMENTARY DISCLOSURES	DIVULGATIONS SUPPLÉMENTAIRES
3.05	PETTY PATENTS AND AUTHORS' CERTIFICATES	BREVETS MINEURS ET CERTIFICATS D'AUTEURS

3.06	TIME LIMITS FOR FILING UNDER THE CONVENTION
3.07	U.S. CONTINUATION-IN-PART APPLICATIONS
3.08	PARTIAL AND MULTIPLE PRIORITIES
3.09	CONVENTION PRIORITY ON DIVISIONALS
3.10	CERTIFICATION OF DOCUMENTS

4 FILING AND COMPLETION REQUIREMENTS

4.01	REQUIREMENTS FOR A FILING DATE
4.01.01	Failure to supply an abstract
4.01.02	Failure to submit the filing fee.
4.01.03	Applications submitted with pages missing from specification
4.01.04	Applications submitted without claims
4.02	INCOMPLETE APPLICATIONS
4.03	INFORMAL APPLICATIONS
4.04	REQUIREMENTS UNDER RULE 19

5 PETITIONS, ASSIGNMENTS AND REPRESENTATIVES

5.01	LANGUAGE REQUIREMENT
5.02	THE PETITION
5.02.01	Execution of the petition (Rules 17(1) and (5))
5.02.02	Amendment to the petition (Rule 17(6))
5.02.03	The title
5.02.04	Public Servants Inventions Act
5.03	APPOINTMENT OF AGENTS
5.03.01	Appointment of principal agents
5.03.02	Appointment of associate agents
5.03.03	Identification of agent in the specification
5.04	NOMINATION OF REPRESENTATIVE
5.05	ASSIGNMENT OF INTEREST

6 ABSTRACTS

6.01	CONTENT OF ABSTRACTS
6.02	COPIES REQUIRED
6.03	EXAMINATION OF ABSTRACTS
6.04	APPLICATIONS READY FOR ALLOWANCE
6.05	CLAIMS IN SEARCH FOLIOS
6.06	EXAMPLES OF ABSTRACTS

7 THE DISCLOSURE

7.01	CLARITY OF DESCRIPTION
7.02	COMPLETENESS OF DISCLOSURE
7.03	REFERENCE TO DRAWINGS
7.04	APPLICATION AND PATENT SERIAL NUMBERS IN DISCLOSURES
7.04.01	Sufficient disclosure
7.04.02	Insufficient disclosure
7.04.03	Identification of patents and applications

DÉLAIS DE DÉPÔT SELON LA CONVENTION

DEMANDES « CONTINUATION-IN-PART » E.U.A.
PRIORITÉS PARTIELLES ET MULTIPLES
PRIORITÉ CONVENTIONNELLE A L'ÉGARD DES DEMANDES DIVISIONNAIRES
CERTIFICATION DE DOCUMENTS

EXIGENCES AUX FINS DE DÉPÔTS ET DE COMPLÈTEMENT

EXIGENCES POUR L'OBTENTION D'UNE DATE DE DÉPÔT
Défaut de soumettre un précis
Défaut de soumettre la taxe de dépôt
Demandes soumises sous toutes les pages du mémoire descriptif.
Demandes soumises sans revendications

EXIGENCES DE LA RÈGLE 19

PÉTITIONS, CESSIONS ET REPRÉSENTANTS

EXIGENCES LINGUISTIQUES
LA PÉTITION
Souscription de la pétition. (Règles 17(1) et (5))
Modification de la pétition. (Règle 17(6))
Le titre
Loi sur les inventions des fonctionnaires
NOMINATION DES AGENTS
Nomination des agents principaux
Nomination des coagents
Identification de l'agent dans le mémoire descriptif
DESIGNATION D'UN REPRÉSENTANT
CESSION D'INTERÊT

PRÉCIS

CONTENU DES PRÉCIS
COPIES REQUISES
EXAMEN DES PRÉCIS
DEMANDES EN INSTANCE D'ACCEPTATION
REVENDEICATIONS CONTENUES DANS LES FOLIOS DE RECHERCHE
EXEMPLES DE PRÉCIS

LA DIVULGATION

CLARTÉ DE LA DESCRIPTION
COMPLÈTEMENT DE LA DIVULGATION
RENVOI AUX DESSINS
NUMÉROS DE SÉRIE DE DEMANDES ET DE BREVETS DANS LES DIVULGATIONS
Suffisance de la divulgation
Insuffisance de la divulgation
Identification des brevets et des demandes

7.04.04	Missing numbers
7.04.05	Incorporation of subject matter by reference
7.05	TRADE MARK AND TRADE NAMES IN DISCLOSURE (RULE 29)
7.05.01	Application of Rule 29
7.05.02	Identification of trade marks in specifications
7.05.03	Trade names
7.05.04	Trade mark searches
7.06	SUPPLEMENTARY DISCLOSURES
7.06.01	Procedure for entering new matter
7.06.02	Date accorded supplementary disclosures
7.06.03	Supplementary disclosures and division
7.06.04	Examination of supplementary disclosures
7.06.05	New matter submitted during conflict
7.06.06	Supplementary disclosure and final rejection
7.07	JURISPRUDENCE

8 CLAIMS

8.01	BASIC REQUIREMENTS
8.01.01	Clarity
8.01.02	Completeness
8.01.03	Support
8.01.04	Ranges not specifically disclosed
8.02	MEANS CLAIMS
8.02.01	Improper means claims
8.02.02	Acceptable means claims
8.02.03	Example
8.03	DEPENDENT CLAIMS
8.03.01	Form required for dependent claims
8.04	PRODUCT CLAIMS
8.04.01	Product-by-process claims
8.04.02	Product claims not governed by Section 41
8.04.03	Product claims governed by Section 41
8.05	COMBINATIONS, SUBCOMBINATIONS AND AGGREGATIONS
8.05.01	Exhausted combinations
8.05.02	Aggregation
8.05.03	“Method of use” claims
8.05.04	Chemical combinations
8.06	JURISPRUDENCE

9 SECTION 41(1) PRACTICE

9.01	INTRODUCTION
9.02	INTERPRETATION
9.02.01	Definition of Food and Medicine
9.02.02	Definition of Chemical Process
9.02.03	Intermediate compounds
9.02.04	Dilution of medicines with carriers
9.02.05	New medicinal uses for known compounds
9.02.06	Medicinal substances having non-medical uses
9.03	ILLUSTRATIVE EXAMPLES
9.04	SPECIAL CONSIDERATIONS APPLICABLE TO INVENTIONS GOVERNED BY SECTION 41(1)

Numéros manquants
Incorporation de la matière au moyen de renvois
MARQUES DE COMMERCE ET NOMS COMMERCIAUX DANS LES DIVULGATIONS (RÈGLE 29)
Application de la règle 29
Identification des marques de commerce dans les mémoires descriptifs
Noms commerciaux
Recherches des marques de commerce
DIVULGATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Modalités d'inscription de la nouvelle matière
Date accordée aux divulgations supplémentaires
Divulgations supplémentaires et division
Examen des divulgations supplémentaires
Nouvelle matière soumise durant un conflit
Divulgaration supplémentaire et rejet final
JURISPRUDENCE

REVENDICATIONS

EXIGENCES DE BASE
Clarté
Complètement
Étayage
Intervalles non spécifiquement divulgués
REVENDICATIONS EN TERMES DE MOYENS
Revendications inacceptables en termes de moyens
Revendications acceptables en termes de moyens
Exemple
REVENDICATIONS DÉPENDANTES
Forme prescrite pour les revendications dépendantes
REVENDICATIONS DE PRODUITS
Revendications de produits-par-le-procédé
Revendications de produits ne relevant pas de l'article 41
Revendications de produits relevant de l'article 41
COMBINAISONS, SOUS-COMBINAISONS ET AGRÉGATIONS
Combinaisons exhaustives
Agrégation
Revendications de “modes d'emploi”
Combinaisons chimiques
JURISPRUDENCE

APPLICATION DE L'ARTICLE 41(1)

INTRODUCTION
INTERPRÉTATION
Définitions d'« aliment » et de « médicament »
Définition de « procédé chimique »
Composés intermédiaires
Dilution de médicaments dans des diluents
Nouveaux usages médicaux de composés connus
Substances médicales ayant des usages non-médicaux
EXEMPLES ILLUSTRATIFS
CONSIDÉRATIONS SPÉCIALES ACCORDÉES AUX INVENTIONS RELEVANT DE L'ARTICLE 41(1)

9.04.01	Support in disclosure
9.04.02	Process must be new and independently claimed
9.04.03	Product-process relationships of claims
9.04.04	Claims allowable in the same application
9.04.05	Claims allowable in separate applications
9.05	JURISPRUDENCE

10 SECTION 38 PRACTICE

10.01	PRELIMINARY CONSIDERATIONS
10.01.01	Application of Section 38
10.01.02	One patent for one invention
10.02	RELATIONSHIP BETWEEN 38 AND RULES 58, 59 and 60
10.02.01	Different subject matters
10.02.02	Related subject matters
10.03	PRODUCT AND PROCESS CLAIMS (RULE 58)
10.04	PROCESS AND APPARATUS CLAIMS (RULE 59)
10.05	PRODUCT AND APPARATUS CLAIMS
10.06	LINKING CLAIMS
10.07	COMBINATION AND SUBCOMBINATION CLAIMS
10.07.01	The infringement test
10.07.02	Section 38 considerations
10.08	ACQUISITION OF DIVISIONAL STATUS
10.08.01	Time limits on filing divisionals
10.08.02	No new matter in principal disclosure
10.08.03	Invention must have been claimed in parent
10.08.04	Further divisions
10.08.05	Check of divisional applications
10.08.06	The petition
10.08.07	Action when applicant argues against changes in divisional status
10.09	JURISPRUDENCE

11 NOVELTY

11.01	REQUIREMENTS FOR NOVELTY
11.02	CITATION OF ART IN REPORTS
11.02.01	Incorrect citation of references
11.03	REFERENCES APPLIED
11.03.01	Anticipation
11.03.02	Lack of invention
11.03.03	Statutory bars
11.04	REFERENCES OF INTEREST
11.05	REFERENCES MORE THAN TWO YEARS OLD
11.06	CANADIAN PATENTS LESS THAN TWO YEARS OLD CLAIMING INVENTION
11.07	FOREIGN PATENTS LESS THAN TWO YEARS OLD CLAIMING INVENTION

Étayage dans la divulgation
Le procédé doit être nouveau et revendiqué séparément
Relations entre les revendications au produit et au procédé
Revendications acceptables dans la même demande
Revendications acceptables dans des demandes séparées
JURISPRUDENCE

APPLICATION DE L'ARTICLE 38

CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES
Application de l'article 38
RELATIONS ENTRE L'ARTICLE 38 ET LES RÈGLES 58, 59 et 60
Diversité de matières
Matières connexes
RENDICATIONS VISANT UN PRODUIT ET UN PROCÉDÉ (RÈGLE 58)
RENDICATIONS VISANT UN PROCÉDÉ ET UN APPAREIL (RÈGLE 59)
RENDICATIONS VISANT UN PRODUIT ET UN APPAREIL
RENDICATIONS "CHAINONS"
RENDICATIONS VISANT UNE COMBINAISON ET UNE SOUS-COMBINAISON
Le test de contrefaçon
Considérations en vertu de l'article 38
ACQUISITION DE L'ÉTAT DIVISIONNAIRE
Délai aux fins de dépôt des divisionnaires
Aucune nouvelle matière dans la divulgation principale
L'invention doit avoir été revendiquée dans la demande originale
Divisions additionnelles
Vérification des nouvelles demandes divisionnaires
La pétition
Décision lorsque le demandeur s'oppose à des modifications de l'état divisionnaire
JURISPRUDENCE

NOUVEAUTÉ

EXIGENCES AUX FINS DE NOUVEAUTÉ
CITATION DE LA TECHNIQUE DANS LES RAPPORTS
Citation erronée de documents
DOCUMENTS CITÉS EN OPPOSITION
Antériorité
Absence d'invention
Empêchements légaux
DOCUMENTS ILLUSTRANT L'ÉTAT DE LA TECHNIQUE
DOCUMENTS VIEUX DE PLUS DE DEUX ANS
BREVETS CANADIENS VIEUX DE MOINS DE DEUX ANS REVENDIQUANT L'INVENTION
BREVETS ÉTRANGERS VIEUX DE MOINS DE DEUX ANS REVENDIQUANT L'INVENTION

11.08	PATENTS LESS THAN TWO YEARS OLD DISCLOSING INVENTION	BREVETS VIEUX DE MOINS DE DEUX ANS DIVULGANT L'INVENTION
11.08.01	Requirements for an affidavit under Section 43	Exigences d'un affidavit selon l'article 43
11.09	PATENTS AFTER FILING DATE	BREVETS POSTÉRIEURS À LA DATE DE DÉPÔT
11.10	APPLICATIONS FOR SAME INVENTION, SAME INVENTOR	DEMANDES CONCERNANT LA MÊME INVENTION ET AYANT LE MÊME INVENTEUR
11.11	PUBLICATIONS, PUBLIC USE AND SALE LESS THAN TWO YEARS BEFORE THE FILING DATE	PUBLICATION, USAGE PAR LE PUBLIC ET VENTE D'UNE INVENTION MOINS DE DEUX ANS AVANT LA DATE DE DÉPÔT
11.12	IDENTIFICATION OF ART CITED	IDENTIFICATION DES DOCUMENTS CITÉS
11.13	CORRESPONDING FOREIGN PATENTS	BREVETS ÉTRANGERS CORRESPONDANTS
11.14	PERTINENCY AND AVAILABILITY OF REFERENCES	PERTINENCE ET DISPONIBILITÉ DES DOCUMENTS
11.15	EFFECTIVE DATE OF PATENTS FOR CITATION PURPOSES	DATES EFFECTIVES DES BREVETS AUX FINS DE CITATION
11.15.01	Definition of "patent"	Définition de « brevet »
11.15.02	Citations under Section 28	Citations aux termes de l'article 28
11.15.03	Citations under Section 43	Citations aux termes de l'article 43
11.16	SPECIAL CONSIDERATIONS PERTAINING TO PATENTS OF SOME COUNTRIES	CONSIDÉRATIONS SPÉCIALES EN MATIÈRE DE BREVETS DANS CERTAINS PAYS
11.17	JURISPRUDENCE	JURISPRUDENCE
12	UTILITY AND NON-STATUTORY SUBJECT MATTER	UTILITÉ ET MATIÈRE NON BREVETABLE
12.01	SCOPE OF THIS CHAPTER	PORTÉE DE CE CHAPITRE
12.02	DEFINITION OF A STATUTORY INVENTION	DÉFINITION D'UNE INVENTION BREVETABLE
12.02.01	An invention must be useful	Une invention doit être utile
12.02.02	Utility must be disclosed	L'utilité doit être divulguée
12.03	PREREQUISITES OF A PATENTABLE INVENTION	NÉCESSITÉS PRÉALABLES À UNE INVENTION BREVETABLE
12.03.01	Examples of non-statutory subject matter	Exemples de matières non brevetables
12.03.02	Living matter	Matière vivante
12.04	JURISPRUDENCE	JURISPRUDENCE
13	AMENDMENT PROCEDURE	PROCESSUS DE MODIFICATION
13.01	RECEIPT OF CORRESPONDENCE	RÉCEPTION DE LA CORRESPONDANCE
13.02	CROSSING OF AMENDMENTS AND REPORTS IN THE MAIL	CROISEMENT DE MODIFICATIONS ET DE RAPPORTS DANS LE COURRIER
13.03	TYPES OF AMENDMENTS	GENRES DE MODIFICATIONS
13.03.01	Delayed amendments	Modifications différées
13.03.02	Amendments to drawings	Modifications des dessins
13.03.03	Cancellation of all claims	Annulation de toutes les revendications
13.04	AMENDMENTS AND RULE 49	CONDITIONS IMPOSÉES AUX MODIFICATIONS PAR LA RÈGLE 49
13.05	INCOMPLETE AND UNSATISFACTORY RESPONSES	RÉPONSES INCOMPLÈTES ET NON SATISFAISANTES
13.05.01	Responses and Rule 45(3)	Réponses visées par la règle 45(3)
13.05.02	Responses not in accordance with Rule 45(3)	Réponses non conformes aux exigences de la règle 45(3)
13.05.03	Rule 40	Règle 40
13.06	REFUSAL OF AMENDMENTS	REFUS DE MODIFICATIONS
13.07	AUTHORIZATION OF CORRECTIONS AND MINOR ERRORS	AUTORISATION DE CORRECTIONS ET ERREURS MINIMES
13.08	AMENDMENTS AFTER ALLOWANCE	MODIFICATIONS APRÈS ACCEPTATION
13.09	SUBMISSION OF AMENDMENTS AFTER ALLOWANCE	SOUSSION DE MODIFICATIONS APRÈS ACCEPTATION
13.10	AMENDMENT AFTER ALLOWANCE PROCEDURE	PROCESSUS DE MODIFICATION APRÈS ACCEPTATION

13.11	FEEs FOR AMENDMENTS AFTER ALLOWANCE
13.12	AMENDMENT AFTER PAYMENT OF FINAL FEES
14	REISSUE AND DISCLAIMER
14.01	REISSUE (SECTION 50, RULES 81 AND 82)
14.02	DIVISION OF A REISSUED APPLICATION
14.03	REISSUE OF A REISSUED PATENT
14.04	NEW MATTER AND SUPPLEMENTARY DISCLOSURE
14.05	CLAIMS IN REISSUE PATENT
14.06	REISSUE HAVING CLAIMS OF A DIFFERENT CLASS
14.07	REASONS WARRANTING REISSUE
14.07.01	Failure to claim the invention
14.07.02	Failure to claim broadly
14.07.03	Claiming too broadly
14.07.04	Adding narrower claims
14.07.05	Insufficient description
14.08	UNACCEPTABLE REASONS FOR REISSUE
14.09	THE PETITION FOR REISSUE
14.10	EXAMINATION OF REISSUE APPLICATIONS
14.10.01	The petition
14.10.02	Subject to examination as an original application
14.10.03	Review by Branch Director
14.10.04	Reissue and conflict
14.11	DISCLAIMER (SECTION 51 AND FORM 15)
14.12	JURISPRUDENCE
15	ABANDONMENT AND FORFEITURE
15.01	SCOPE OF THIS CHAPTER
15.02	WITHDRAWAL BY APPLICANT
15.03	FORFEITURE
15.03.01	Restoration
15.04	ABANDONMENT
15.04.01	Reinstatement
15.05	EXAMPLES
15.06	TIME LIMITS EXPRESSED IN "MONTHS"
15.07	TIME LIMITS EXPIRING ON A DIES NON
16	FINAL REJECTION PROCEDURE
16.01	INTRODUCTION
16.02	THE FINAL ACTION REPORT
16.03	SATISFACTORY RESPONSES
16.04	UNSATISFACTORY RESPONSES
16.05	REQUEST FOR REVIEW
16.06	THE PATENT APPEAL BOARD
16.07	THE COMMISSIONER'S DECISION
16.08	APPEALS
16.09	PROSECUTION AFTER COURT PROCEEDINGS

TAXES APPLICABLES AUX MODIFICATIONS APRÈS ACCEPTATION
MODIFICATION POSTÉRIEURE AU PAIEMENT DES TAXES FINALES

REDÉLIVRANCE ET RENONCIATION

REDÉLIVRANCE (ARTICLE 50, RÈGLES 81 ET 82)
DIVISION D'UNE DEMANDE DE REDÉLIVRANCE
REDÉLIVRANCE D'UNE REDÉLIVRANCE
MATIÈRE NOUVELLE ET DIVULGATION SUPPLÉMENTAIRE
REVENDEICATIONS DANS UNE REDÉLIVRANCE
REDÉLIVRANCE CONTENANT DES REVENDEICATIONS DE DIFFÉRENTES CATÉGORIES
MOTIFS JUSTIFIANT UNE REDÉLIVRANCE
Défaut de revendiquer l'invention
Défaut de revendiquer d'une façon large
Revendications de portée trop étendue
Ajout de revendications plus restreintes
Description insuffisante
RAISONS INACCEPTABLES AUX FINS DE REDÉLIVRANCE
LA PÉTITION D'UNE DEMANDE DE REDÉLIVRANCE
EXAMEN DES DEMANDES DE REDÉLIVRANCE
La pétition
Sujette à examen au même titre qu'une demande originale
Révision par le sous-directeur
Redélivrance et conflit
RENONCIATION (ARTICLE 51 ET FORMULE 15)
JURISPRUDENCE

ABANDON ET DÉCHÉANCE

PORTÉE DE CE CHAPITRE
RETRAIT PAR LE DEMANDEUR
DÉCHEANCE
Restauration
ABANDON
Rétablissement
EXEMPLES
DÉLAIS EXPRIMÉS EN MOIS
DÉLAIS EXPIRANT UN JOUR FÉRIÉ

PROCESSUS DE REJET FINAL

INTRODUCTION
LE RAPPORT DE LA DÉCISION FINALE
RÉPONSES SATISFAISANTES
RÉPONSES NON-SATISFAISANTES
DEMANDE DE RÉVISION
LA COMMISSION D'APPEL DES BREVETS
LA DÉCISION DU COMMISSAIRE
APPELS
POURSUITE POSTÉRIEURE AUX PROCÉDURES JUDICIAIRES

17**CLASSIFICATION**

- 17.01 PURPOSE OF CLASSIFICATION
- 17.02 BASES OF CLASSIFICATION
- 17.03 ARRANGEMENT OF CLASSES
- 17.04 ARRANGEMENT OF SUBCLASSES
- 17.04.01 Classification of inventions

18**CONFLICT PRACTICE**

- 18.01 DEFINITION OF CONFLICT
- 18.02 DISCOVERY OF CONFLICT
- 18.03 EXAMINATION PRIOR TO CONFLICT
- 18.03.01 Request for Delay of Conflict
- 18.04 DETERMINING PRESENCE OF CONFLICT
- 18.04.01 Applications With Same Assignee
- 18.04.02 Conflict When Same Assignee For Some Applications
- 18.04.03 No Conflict Under Section 45(1) (a) When Inventor the Same, Assignees Different
- 18.04.04 No Conflict Under 45(1) (b) When Inventor the Same, Applicants Different
- 18.04.05 Process, Product, Apparatus
- 18.04.06 Combinations and Sub-Combinations
- 18.04.07 Generic-Species, Broad Narrow Claiming of an Invention
- 18.04.08 Section 41 Applications
- 18.04.09 Re-Issue Applications
- 18.05 SUGGESTING CLAIMS
- 18.05.01 Inventions Involving Overlapping Temperature Ranges, Percentage of Constituents Etc.
- 18.05.02 Markush Claims
- 18.06 CLAIMS DEPENDENT ON OUTCOME OF CONFLICT
- 18.07 SIMULTANEOUS ACTION ON ALL APPLICATIONS
- 18.08 MARKING OF CONFLICT CLAIMS
- 18.08.01 Dependent Claims
- 18.09 LANGUAGE OF APPLICATIONS
- 18.10 SUMMARY OF CONFLICT PROCEDURE
- 18.11 TIME LIMITS FOR RESPONSES TO CONFLICT LETTERS
- 18.11.01 Consequences of Failure to Reply to Conflict Letters
- 18.12 APPLICATIONS REMOVED FROM OR ADDED TO CONFLICT
- 18.13 PROCEDURE UNDER SECTION 45(2)
- 18.13.01 The First Conflict Letter
- 18.13.02 Different Parties in a Conflict, Same Agent
- 18.13.03 Response to the Section 45(2) Letter
- 18.13.04 Procedure if No Reply to the Section 45(2) Letter
- 18.14 AMENDMENTS DURING CONFLICT
- 18.15 RULE 66 — INTERCHANGE OF NAMES

CLASSIFICATION

- BUT DE LA CLASSIFICATION
- LES BASES DE LA CLASSIFICATION
- ARRANGEMENT DES CLASSES
- ARRANGEMENT DES SOUS-CLASSES
- Classification des inventions

PRATIQUE DU CONFLIT

- DÉFINITION D'UN CONFLIT
- DÉCOUVERTE D'UN CONFLIT
- EXAMEN PRÉALABLE AU CONFLIT
- Requête de sursis de conflit
- DÉTERMINATION DE LA PRÉSENCE D'UN CONFLIT
- Demandes ayant le même cessionnaire
- Conflit lorsque quelques demandes ont un cessionnaire commun
- Pas de conflit selon l'article 45(1) (a) quand il s'agit du même inventeur et de cessionnaires différents
- Pas de conflit selon l'article 45(1) (b) quand il s'agit du même inventeur et de demandeur différents
- Procédé, produit, appareil
- Combinaisons et sous-combinaisons
- Revendication « étendue-limitée » du type « genre-espèces » d'une invention
- Demandes régies par l'article 41
- Demandes de redélivrance
- SUGGESTION DE REVENDICATIONS
- Inventions impliquant des chevauchements d'intervalles de température, de pourcentage des constituants etc.
- Revendications de type « Markush »
- REVENDICATIONS DÉPENDANT DE LA RÉOLUTION DU CONFLIT
- DÉCISION SIMULTANÉE SUR TOUTES LES DEMANDES
- NOTATION DES REVENDICATIONS CONCURRENTES
- Revendications dépendantes
- LANGUAGE DES DEMANDES
- SOMMAIRE DE LA PROCÉDURE DE CONFLIT
- DELAIS DE RÉPONSES AUX LETTRES DE CONFLIT
- Conséquences du défaut de réponse aux lettres de conflit
- DEMANDES RETIRÉES OU AJOUTÉES AU CONFLIT
- MARCHE A SUIVRE SELON L'ARTICLE 45(2)
- Le première lettre de conflit
- Différentes parties à un conflit, même agent
- Réponse à une lettre établie selon l'article 45(2)
- Marche à suivre à défaut de réponse à la lettre établie selon l'article 45(2)
- MODIFICATION DURANT UN CONFLIT
- REGLE 66 — ÉCHANGE DE NOMS

18.16	PROCEDURE UNDER COMBINED SECTION 45(3) AND (4)	MARCHE A SUIVRE SELON LES ARTICLES 45(3) ET (4) COMBINÉS
18.16.01	Section 45(3) and (4) Letter	Lettre établie selon les articles 45(3) et (4)
18.16.02	Response to the Section 45(3) and (4) Letter	Réponse à la lettre établie selon les articles 45(3) et (4)
18.17	FURTHER PROCEDURE UNDER SECTION 45(4)	MARCHE A SUIVRE ULTÉRIEURE SELON L'ARTICLES 45(4)
18.17.01	Section 45(4) Letter	Lettre établie selon l'article 45(4)
18.17.02	Responses to the Section 45(4) Letter	Réponses à la lettre établie selon l'article 45(4)
18.18	PROCEDURE UNDER SECTION 45(5)	MARCHE A SUIVRE SELON L'ARTICLE 45(5)
18.18.01	Section 45(5) Letter	Lettre établie selon l'article 45(5)
18.18.02	Response to the Section 45(5) Letter	Réponse à la lettre établie selon l'article 45(5)
18.19	PROCEDURE UNDER SECTION 45(7) — DETERMINATION OF PRIORITY	MARCHE A SUIVRE SELON L'ARTICLE 45(7) — DÉTERMINATION DE LA PRIORITÉ
18.19.01	Adequacy of Affidavits	Suffisance des affidavits
18.19.02	Affidavits Substantiated by Exhibits	Affidavits justifiés par des pièces à conviction
18.19.03	Corroborating Affidavits	Affidavits corroboratifs
18.20	DATE OF INVENTION	DATE D'INVENTION
18.20.01	Disclosure to Others	Divulgaration aux autres
18.20.02	Utility Essential to Invention	L'utilité-essentielle à l'invention
18.20.03	Other Considerations for Date of Invention	Autres considérations ayant trait à la date d'invention
18.20.04	Caveats	Cavéats
18.20.05	Diligence	Diligence
18.21	NOTIFICATION OF AWARD	AVIS D'ADJUDICATION
18.21.01	Federal Court Proceedings	Procédures de la Cour fédérale
18.22	RESUMING EXAMINATION AFTER CONFLICT AWARD	REPRISE DE POURSUITE APRÈS L'AJUDICATION
18.22.01	Further Examination After Court Judgment	Examen postérieur au jugement de la Cour
18.23	JURISPRUDENCE	JURISPRUDENCE
19	SCHEDULE II OF THE PATENT RULES — FEES PRESCRIBED UNDER SECTION 12 OF THE PATENT ACT	ANNEXE II DU RÈGLEMENT RÉGISSANT LES BREVETS — Taxes prescrites selon l'article 12 de la Loi sur les brevets.
20	INDEX	INDEX

Attendance

Visites au bureau des brevets

1.01**LOCATION OF THE PATENT OFFICE**

The Patent Office is located at Place du Portage, Victoria Street, Hull, Quebec.

1.02**INTERVIEWS**

Subject to the conditions imposed by Rule 4, inventors or their agents may interview examiners about pending applications. Appointments for interviews should be made in advance so the examiner will be available and prepared to discuss the prosecution. Interviews concerning the prosecution of applications, including applications that have received final action, may be requested at any stage of the prosecution, and are conducted by the examiner in charge of the application. Where an agent has been appointed, he should be present at the interview or at least have given his authorization for it. Where desirable, e.g. in the case of an interview with a newly appointed examiner under training who is not permitted to conduct interviews himself, other members of the Office staff are asked to assist or may be consulted. Problems that do not directly concern the examiner are referred to the head of the Application Section.

The Commissioner himself does not see agents or inventors about normal prosecution problems of individual applications. When an application is under final rejection, a hearing before the Patent Appeal Board may be requested. Following a hearing, the Board advises the Commissioner about the rejection.

1.03**INSPECTION OF APPLICATIONS**

Pending and abandoned applications are confidential. Sections 10 and 11 and Rules 13 and 143 apply. The Office staff is required to protect the interest of the applicant by ensuring that only authorized persons are allowed to inspect application files. Individuals authorized to see the file by the assignee or his agent are permitted to do so. Individual persons not known by the examiner who request access to a file must provide evidence that they have a right to see it. A letter of introduction and authorization from the assignee or his agent, for example, would suffice. Persons possessing copies of the application and Office actions are normally presumed to be authorized to see the file and discuss its prosecution if they state they have such authority.

EMPLACEMENT DU BUREAU DES BREVETS

Le Bureau des brevets est situé à la Place du Portage, rue Victoria, Hull, Québec.

ENTREVUES

Sous réserve des conditions prescrites à la règle 4, les inventeurs ou leurs agents peuvent interviewer les examinateurs au sujet de demandes en instance. À cet effet, des rendez-vous devraient être organisés à l'avance afin de s'assurer que les examinateurs soient disponibles et prêts à discuter lesdites demandes. Des entrevues concernant la poursuite de demandes, y compris les demandes qui ont fait l'objet d'une décision finale, peuvent être demandées à tout stade de la poursuite; elles sont menées par l'examinateur chargé de la demande. Lorsqu'un agent a été nommé, il doit assister à l'entrevue ou du moins l'avoir autorisée. Quand il est souhaitable de ce faire, par exemple dans le cas d'une entrevue à laquelle participe un nouvel examinateur à l'entraînement qui n'est pas autorisé à conduire seul une telle entrevue, il est demandé à d'autres fonctionnaires au Bureau d'assister à l'entrevue, ou ils peuvent être consultés à ce sujet. Les questions qui ne sont pas directement du ressort de l'examinateur sont soumises au chef de la Section des demandes.

Le commissaire lui-même ne rencontre pas les agents ou les inventeurs au sujet des problèmes normaux se rapportant à la poursuite des demandes individuelles. Lorsqu'une demande fait l'objet d'une mesure de rejet final, on peut demander une audition devant la Commission d'appel des brevets. Suite à une telle audition, la Commission conseille le commissaire concernant le rejet final.

INSPECTION DES DEMANDES

Les demandes en instance et abandonnées sont confidentielles. Les articles 10 et 11 et les règles 13 et 143 s'appliquent. Le personnel du Bureau est tenu de protéger les intérêts du demandeur en veillant à ce que seules les personnes autorisées aient accès aux dossiers des demandes. Il est permis aux personnes ayant l'autorisation du cessionnaire ou de son agent de prendre connaissance du dossier de l'examinateur. Les personnes inconnues de l'examinateur qui demandent à voir un dossier doivent fournir la preuve qu'elles ont le droit de ce faire. Il suffirait, par exemple, d'une lettre de présentation et d'autorisation signée par le cessionnaire ou l'agent. Les personnes qui disposent de copies de la demande et des décisions du Bureau sont normalement sensées être autorisées à voir le dossier et à discuter de la poursuite.

An inventor who has assigned all interest in his invention to others does not have access to the file without authorization from the assignee or agent. If an agent has been appointed and the inventor has retained some interest in the application, the inventor may see the examiner's file and discuss the case with the examiner in general terms, but a detailed discussion of the prosecution is permitted only in the agent's presence or with his consent. Apart from that, the examiner will not discuss matters relating to the prosecution of an application with persons other than the agent or those who have the agent's permission to discuss the application.

Access to applications abandoned beyond the period of reinstatement is restricted to the applicants or persons specifically authorized by them to inspect such abandoned files. An appointment as agent during the pendency of an application terminates when there is no longer an application before the Office.

1.04

SEARCHES BY THE PUBLIC

It is a function of the Classification and Search Systems Branch to help agents and other members of the public to plan searches by recommending classes and sub-classes to search. Therefore searchers unfamiliar with the Patent Office classification system are referred to the Classification and Search Systems Branch for advice. In case of any doubt about a search pattern, the classification examiners will suggest that searchers consult individual examiners. Examiners are expected to give individual inventors general direction where to search, but are not expected to carry out these searches themselves. Searches by agents or the public are to be made in the Branch Search Rooms and the main Public Search Room, rather than in examiners' offices.

Il n'est pas permis à un inventeur qui a cédé tout intérêt dans son invention d'avoir accès au dossier, à moins qu'il n'ait l'autorisation du cessionnaire ou de l'agent. Si un agent a été nommé, mais que l'inventeur ait gardé un certain intérêt dans la demande, l'inventeur peut voir le dossier de l'examineur et s'entretenir du cas avec celui-ci de façon générale, toutefois, un entretien détaillé au sujet de la poursuite n'est permis qu'en présence de l'agent ou avec son consentement. En dehors de cela, l'examineur ne s'entretiendra pas de questions touchant la poursuite d'une demande avec des personnes autres que l'agent ou celles que l'agent a autorisées à s'entretenir de la demande.

L'accès aux demandes devenues abandonnées, passé le délai de rétablissement, est réservée aux demandeurs ou aux personnes spécialement autorisées par ces derniers à inspecter de tels dossiers. Une nomination en tant qu'agent durant la période d'instance d'une demande cesse lorsque ladite demande n'est plus en instance au Bureau.

RECHERCHES PAR LE PUBLIC

Il incombe à la Direction de la Classification et des Systèmes de Recherches d'assister les agents ainsi que le public en général dans la planification de leurs recherches en leur indiquant les classes et sous-classes à chercher. Par conséquent, les chercheurs qui ne sont pas familiers avec le système de classification du Bureau des brevets feront bien de communiquer avec la Direction de la Classification et des Systèmes de Recherches qui les conseillera. En cas de doute au sujet d'un patron de recherches, les examinateurs de ladite Division proposeront aux chercheurs de consulter des examinateurs particuliers. On s'attend à ce que les examinateurs donnent aux inventeurs des indications générales concernant l'orientation des recherches, mais non qu'ils fassent eux-mêmes ces recherches. Les recherches des agents ou du public doivent être faites dans les salles de recherches des Directions et dans la grande salle publique de recherches, plutôt que dans les bureaux des examinateurs.

Correspondence

Correspondance

2.01

POSTAL ADDRESS OF THE PATENT OFFICE

All correspondence for the Patent Office should be addressed to the Commissioner of Patents, Ottawa, Canada K1A 0E1.

2.02

GENERAL INQUIRIES

Inquiries of a general nature may be made by writing to the Patent Office. They may also be made by visiting or telephoning the Office itself or a regional office of the Department of Consumer and Corporate Affairs in Vancouver, Winnipeg, Toronto, Montreal or Halifax. The telephone number of the Patent Office is 997-1936, area code 819.

2.02.01

Publications available

Copies of the Patent Office Record are available in public and university libraries in many Canadian cities and towns as well as in the regional offices. These and other publications, such as copies of the Patent Act and Patent Rules, may be purchased from the Publishing Centre, Supply and Services Canada, Ottawa K1A 0S9

2.02.02

Information relating to application identified by serial numbers

Under Schedule II, item 21, the Office will indicate whether a Canadian application identified by serial number has issued to patent, and will provide the patent number if it has issued.

2.02.03

Validity and interpretation of issued patents

Issued patents granted by the Patent Office are presumed valid under Sections 47 and 80 of the Patent Act until such times as the Courts hold otherwise. Examiners may not comment on the validity of any issued patent, either to the public or to patent agents. Nor may they discuss how claims of any issued patent should be interpreted, or express a view as to whether they should be infringed by any proposal presented. To do so could reflect improperly upon the rights of the patentee. Any member of the public requesting information of this type is advised to seek advice from a patent agent.

ADRESSE POSTALE DU BUREAU DES BREVETS

Toute correspondance à l'intention du Bureau des brevets devra être adressée au Commissaire des brevets, OTTAWA, Canada, K1A 0E1.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Des demandes de renseignements généraux peuvent être adressées par écrit au Bureau des brevets. Elles peuvent aussi être faites soit en visitant ou en téléphonant au Bureau ou à tous autres Bureaux régionaux du Ministère de la Consommation et des Corporations situés à Vancouver, Winnipeg, Toronto, Montréal et Halifax. Le numéro de téléphone du Bureau des brevets est 997-1936, indicatif régional 819.

Publications disponibles

Des copies de la Gazette des brevets sont disponibles dans les bibliothèques publiques et universitaires de plusieurs cités et villes canadiennes ainsi que dans les Bureaux régionaux. On peut acheter des copies de la Gazette des brevets, de la Loi sur les brevets, des Règles sur les brevets et autres publications analogues, du Centre de l'Édition, Approvisionnements et Services Canada, Ottawa (K1A 0S9).

Renseignements concernant les demandes identifiées par des numéros de série

Conformément au numéro 21, de l'annexe II des Règles sur les brevets, le Bureau indiquera si une demande canadienne identifiée par un numéro de série est devenue un brevet, et si oui, en indiquera le numéro.

Validité et interprétation des brevets concédés

Les brevets concédés par le Bureau des brevets sont présumés valides en vertu des articles 47 et 80 de la Loi jusqu'à ce que les Cours n'en décident autrement. Les examinateurs ne peuvent commenter la validité de tels brevets soit en présence du public en général soit en présence d'agents de brevets. Ils ne peuvent non plus discuter de l'interprétation à donner aux revendications de brevets déjà concédés, ni exprimer d'opinions quant à leur contrefaçon par toute proposition qui leur est présentée. Une telle façon d'agir pourrait porter atteinte aux droits des brevetés. Toute personne désirant obtenir des renseignements de cet ordre est priée de recourir aux services d'un agent de brevet.

2.03

INQUIRIES BY APPLICANTS

On occasion an applicant may wish to inquire about the status of his application or ask when it will be acted upon. The procedure for handling such inquiries is outlined below.

2.03.01

Status inquiries

While an applicant may inquire by letter about the status of his application, such inquiries should be kept to a minimum. The letter asking for status information should be restricted to the matter of status, and not cover other subjects, since it will be stamped to indicate status and returned to the applicant. If there is no outstanding action, the letter is stamped: "NO OUTSTANDING ACTION — APPLICATION IN GOOD STANDING", and initialled by the mail-processing clerk.

An application that has an outstanding action for which the time for response has not expired is also in good standing. In this case the applicant's letter is returned stamped: "THERE IS AN OUTSTANDING ACTION ON THIS APPLICATION — SEE () MAILED ()". The blank spaces are completed by the clerk who initials the letter.

When an inquiry is made by an inventor who is prosecuting his own application, the Office does not return the inquiry letter but writes to him, explaining the status of the application.

When it is found that an application is not in good standing (i.e. it is abandoned or forfeited), the applicant is advised of its present status by letter, and the reason for its abandonment. For example, he will be told that it is abandoned for "failure to reply to the report of. . .". A letter would also be sent under other special circumstances, for example, if the application is before the courts.

Information about the status of applications is given only to the applicant or his agent, and not to others.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PAR LES DEMANDEURS

Occasionnellement, un déposant peut désirer s'informer de l'état de sa demande ou savoir quand cette dernière fera l'objet d'une décision du Bureau. La façon de s'occuper de telles demandes de renseignements est décrite ci-dessous.

Renseignements sur l'état des demandes

Quoiqu'un demandeur puisse s'informer par lettre de l'état de sa demande, le nombre de telles demandes de renseignements devrait être maintenu à un niveau minimum. La lettre s'enquérant dudit état devrait se limiter à des objets de cet ordre et ne porter sur aucune autre question, puisque cette dernière sera retournée au demandeur marquée d'une estampille en indiquant la condition. S'il n'y a pas de décision en suspens, la lettre est estampillée: « AUCUNE ACTION EN SUSPENS, DEMANDE EN BON ETAT. » Le préposé au dépouillement du courrier y appose ses initiales.

Est également en bon état, toute demande dont le délai de réponse à une décision en suspens n'est pas écoulé. Dans un tel cas, la lettre du demandeur lui est retournée portant l'estampille: « IL Y A UNE ACTION EN SUSPENS DANS CETTE DEMANDE — VOIR () EXPÉDIÉ () ». Le commis qui parafe la lettre remplit les espaces vides.

Lorsqu'une demande de renseignements est logée par un demandeur qui poursuit sa propre demande, le Bureau ne lui retourne pas la lettre de demande de renseignements mais lui écrit pour l'informer de l'état de la demande.

Lorsqu'il s'avère qu'une demande n'est pas en bon état (abandonnée ou frappée de déchéance), on en avise le demandeur par lettre lui donnant les raisons d'un tel état de choses. Ainsi on lui dira que l'abandon a été causé par « défaut de répondre au rapport du. . . ». On expédiera également une lettre dans d'autres circonstances particulières, par exemple si la demande se trouve devant les tribunaux. Des renseignements sur l'état des demandes ne sont donnés qu'au demandeur ou à son agent et à nulle autre personne.

2.03.02

Action inquiries

Applicants may ask by letter when the next examiner's action may be expected. Normally the applicant's letter will be returned to him after it has been stamped with the information: "THE EXAMINER EXPECTS TO REACH THIS APPLICATION IN ABOUT () MONTHS". The blank space is filled in by the examiner. However, when it is necessary or desirable to keep an inquiry letter on file, the Office will answer the applicant by separate letter.

Occasionally a letter requests information with regard to both an application's status and the expected date of the next action. If the Office needs the letter for its files, the applicant is answered by official letter. Otherwise the applicant's letter is stamped and returned as indicated above and in 2.03.01.

2.04

INQUIRIES UNDER SECTION 11

Under Section 11 information may be given to inquirers as to whether there is pending in Canada an application that corresponds both in subject matter and inventorship to an identified foreign patent. No information may be released about Canadian applications of different inventors directed to the same subject matter, nor is any search made to locate corresponding Canadian patents of the same inventors. However, information is supplied when there is at least one inventor common to both the foreign patent and a Canadian application.

Since the claims in a pending application may be changed at any time prior to issue, an affirmative reply is given to an inquiry under Section 11 when there is a corresponding Canadian application disclosing — but not necessarily claiming — the invention in the foreign patent. The Office looks to the disclosure of the application, including any supplementary disclosure, as it stands at the time of the inquiry. Matter which may have been deleted from the disclosure is not considered.

Requests under Section 11 must be made in writing and accompanied by the fee prescribed in Schedule II of the Rules.

Renseignements sur les décisions

Les déposants peuvent s'enquérir par lettre du moment prévu par l'examineur pour rendre sa prochaine décision. En règle générale, on renvoie au déposant sa lettre après l'avoir revêtue du tampon: « L'EXAMINATEUR PREVOIT EXAMINER CETTE DEMANDE DANS () MOIS ENVIRON ». L'examineur remplir l'espace vide. Toutefois, lorsqu'il est nécessaire ou souhaitable de garder une lettre de demande de renseignements dans les dossiers, le Bureau répond au déposant par une autre lettre.

Il arrive qu'une lettre sollicite des renseignements à la fois sur l'état de la demande et sur la date prévue pour la prochaine décision. Si le Bureau a besoin de la lettre pour ses dossiers, il envoie au déposant une lettre officielle. Dans le cas contraire, la lettre est revêtue d'un tampon et retournée au déposant comme il est dit ci-dessus et au paragraphe 2.03.01.

RENSEIGNEMENTS AUTORISÉS PAR L'ARTICLE 11

Aux termes de l'article 11, toute personne qui en fait la demande peut obtenir des renseignements à savoir s'il existe au Canada une demande en instance qui correspond et par son objet et par le nom de son inventeur à un brevet étranger donné. Il est interdit de divulguer des renseignements sur des demandes déposées au Canada par différents inventeurs pour le même objet, de même qu'aucune recherche n'est faite pour trouver les brevets canadiens correspondants des mêmes inventeurs. Toutefois, des renseignements seront fournis lorsqu'il y a au moins un inventeur commun et au brevet étranger, et à une demande canadienne.

Etant donné que les revendications d'une demande en instance peuvent être changées à tout moment jusqu'à la délivrance du brevet, une demande de renseignements faite aux termes de l'article 11 reçoit une réponse affirmative lorsqu'une demande canadienne correspondante divulgue, sans nécessairement la revendiquer, l'invention contenue dans un brevet étranger. À cet effet, le Bureau considère la divulgation de la demande, incluant toutes divulgations supplémentaires telles qu'elles existent au moment de la demande de renseignements. La matière qui peut avoir été supprimée de la divulgation n'est pas considérée.

Des demandes de renseignements selon l'article 11 doivent être soumises par écrit accompagnées de la taxe prescrite à cet effet à l'annexe II du Règlement.

2.04.01

Searches based on foreign patents only

When an inquirer only makes reference to a foreign patent application or other specification that is not a patent, a search is not carried out under Section 11. Only foreign patents (including petty patents and inventors' certificates) may form the basis of an inquiry under Section 11. Design "patents" are not included.

The patent offices of some countries, such as the United Kingdom, Australia, Germany and the Netherlands, publish many documents that are not patents. The German "auslegeschrift", for example, is not a patent but an application. The "auslegeschrift" only becomes a patent ("patentschrift") after opposition proceedings have been completed. An inquiry based on an "auslegeschrift" is answered only if the inquirer provides the date of grant of the patent. If the granting date is not provided, the Office advises the inquirer that a search will be made only when the date of grant ("beschluss") is provided. Similarly, a British patent specification, as printed, is a copy of the accepted application before opposition proceedings (if any) have been initiated. An inquirer is advised by the Office that his inquiry will be answered only when the sealing date is given.

2.04.02

How the search is conducted

Normally, an inquirer provides the Office with the number of the foreign patent and the name of the inventor. If a copy of the patent is supplied, the inventor's name often appears in it. A search is then made of all Canadian applications filed by the same inventor.

When an inquiry made under Section 11 does not provide the inventor's name, the Office will make a search based on the patent number and the name of the patentee. If the search fails to disclose a corresponding application, or if the examiner considers it expedient, the Office will write to the inquirer for the name of the inventor. If he is unable to supply the inventor's name, the search is conducted so far as is possible with the information provided. Failure to indicate who the inventor is reduces the likelihood of the Office locating a corresponding application. The search covers all pending applications, including allowed, forfeited and abandoned (but revivable) applications. It also

Recherches s'appuyant uniquement sur des brevets étrangers

Lorsqu'une demande de renseignements se réfère uniquement à une demande de brevet étranger ou à un mémoire descriptif qui n'est pas un brevet, aucune recherche n'est entreprise aux termes de l'article 11. Celui-ci stipule que seuls les brevets étrangers, (incluant les brevets mineurs et les certificats d'inventeurs) peuvent servir de base à une demande de renseignements. Les « brevets de dessins » ne sont pas inclus.

Les bureaux des brevets de certains pays comme le Royaume-Uni, l'Australie, l'Allemagne et les Pays-Bas publient de nombreux documents qui ne sont pas des brevets. L'« auslegeschrift » allemand, par exemple, n'est pas un brevet mais une demande. L'« auslegeschrift » ne devient brevet (« patentschrift ») qu'après la fin de la procédure d'opposition. On ne répond aux demandes de renseignements fondées sur une « auslegeschrift » que si l'auteur de la demande indique la date à laquelle le brevet a été accordé. Dans le cas contraire, le bureau l'informe qu'une recherche sera entreprise seulement lorsque la date de délivrance du brevet (« beschluss ») aura été fournie. De même, une « British patent specification » telle qu'elle est imprimée est une copie de la demande acceptée avant l'engagement (le cas échéant) de la procédure d'opposition. Le Bureau informe le requérant qu'il ne répondra à sa demande de renseignements que lorsque la date de l'apposition du sceau aura été indiquée.

Mode de recherche

En général, l'auteur de la demande de renseignements fournit au Bureau le numéro d'un brevet étranger et le nom de l'inventeur. S'il fournit un exemplaire du brevet, le nom de l'inventeur y apparaît souvent. On recherche alors toutes les demandes canadiennes déposées par cet inventeur. Lorsqu'une demande de renseignements effectuée conformément à l'article 11 ne contient pas le nom de l'inventeur, le Bureau effectue des recherches à partir du numéro du brevet et du nom du breveté. Si l'on ne parvient pas à découvrir une demande correspondante, ou si l'examineur le juge utile, le Bureau écrit au requérant pour obtenir le nom de l'inventeur. Si le nom de l'inventeur n'est pas donné, les recherches sont faites aussi bien que possible avec les renseignements disponibles. Le défaut d'indiquer le nom de l'inventeur réduit les chances du Bureau de localiser une demande correspondante. Les recherches portent sur toutes les demandes en instance, y compris les demandes acceptées, frappées de déchéance et abandonnées (mais qui peuvent encore être restaurées ou rétablies). Elles portent également, il va sans dire, sur les demandes de redélivrance. Toutefois,

includes, of course, reissue applications. However, the status of applications may not be disclosed to the inquirer.

In assessing pending Canadian applications, the examiner compares the invention claimed in the foreign patent with what could be claimed in the Canadian application. Thus where the substance of the foreign patent is disclosed in the application as prior art, the pending application is not construed as being a corresponding application. Nor is a Canadian application considered to correspond to a foreign patent when the latter is a selection or improvement of the invention in the application.

When the Canadian application discloses at least all of the invention of the patent and disclaims none of the matter, even tacitly, then the application is considered to correspond to the foreign patent and the inquirer is advised that an application for the same invention is pending in Canada. When the Canadian application discloses only part of the invention of the foreign patent (although other matter may also be disclosed), the inquirer is advised that there is pending an application for part of the same invention but that under Rule 14 no further details may be supplied. Otherwise, the applicant is advised that a search of the records had failed to reveal a copending application in the name of the inventor (or patentee) that corresponds in subject matter to the identified foreign patent.

2.05 REQUESTS FOR DELAYED OR ADVANCED PROSECUTION

The practice followed when applicants request delayed or advanced prosecution (Rule 39) is indicated below.

2.05.01 Requests for delays of action

The examiner may delay the prosecution of an application when he receives a request in writing from the applicant to do so and is satisfied that the reasons given for delay justify such action. However, delays will not be granted if they are not in the public interest, affect the prosecution of other applications, or the examiner considers there are other reasons to refuse the request. They will not be permitted merely to enable copending applications to issue simultaneously. The examination might be postponed for up to six months, for example, if it is apparent that information forthcoming shortly from the pro-

il n'est pas possible de révéler aux requérants l'état desdites demandes.

Au cours de l'examen des demandes canadiennes en instance, l'examineur compare l'invention revendiquée dans le brevet étranger à ce qui pourrait être revendiqué dans la demande canadienne. Dans les cas où le contenu du brevet étranger est divulgué dans la demande canadienne en tant que technique antérieure, la demande en instance n'est pas considérée comme une demande correspondante. De même, une demande canadienne ne correspond pas à un brevet étranger lorsque celui-ci représente une sélection ou une amélioration de l'invention contenue dans la demande.

Lorsqu'une demande canadienne divulgue au minimum la totalité de l'invention du brevet et ne renonce à aucune de ses objets, même tacitement, la demande est alors censée correspondre au brevet étranger et le bureau informe le requérant qu'une demande visant la même invention est en instance au Canada. Lorsqu'une demande canadienne ne divulgue qu'une partie de l'invention du brevet étranger (bien que d'autres objets puissent également être divulgués) le bureau informe le requérant qu'une demande en instance porte sur une partie de la même invention mais que la règle 14 lui interdit de donner plus de détails. Dans le cas contraire, on informe le requérant que les recherches effectuées dans les dossiers n'ont pas mis à jour de demande en instance au nom de l'inventeur (ou du titulaire du brevet) qui corresponde par son objet au brevet étranger soumis.

REQUÊTES DE DÉLAI OU D'AVANCEMENT DE POURSUITE

La marche à suivre lorsque des déposants demandent un délai ou un avancement de la poursuite de leurs demandes (Règle 39) est indiquée ci-dessous.

Requêtes de délai de la décision

L'examineur peut retarder la poursuite d'une demande lorsqu'il reçoit du demandeur une requête écrite à cet effet et qu'il juge que les raisons invoquées pour ce faire justifient une telle conduite. Toutefois, de tels délais ne seront pas accordés s'ils ne servent pas l'intérêt public, s'ils affectent la poursuite d'autres demandes ou si l'examineur juge qu'il y a d'autres raisons qui militent en faveur du refus de tels délais. Ils ne seront pas accordés dans le seul but de permettre l'émission simultanée de demandes en coinstance. L'examen peut être retardé jusqu'à six mois par exemple s'il appert que des informations pouvant être soumises sous peu à la suite de la poursuite d'une demande

secution of a corresponding foreign application will expedite the prosecution of the Canadian application. Because of the effect delays in examination have upon the publication and expiry dates of patents granted to applicants, they are not to be permitted except for good and sufficient reason.

2.05.02 Delays after allowance

An allowed application may be delayed in issue as provided by Rule 80(2). The applicant must make the request and pay the prescribed fee at the time he pays the final fee, or earlier. A request for postponement does not extend the time limits imposed on the applicant for meeting requirements such as payment of the final fee, completion of delayed amendments and the like.

An application issues to patent six to twelve weeks from the Tuesday of the week following the week in which the final fee is paid. Postponement extends this time period to twelve to sixteen weeks. The Office makes every effort to ensure there is reasonable delay in the issue of applications for which postponement has been requested.

2.05.03 Requests for advanced examination

Under Rule 39 an applicant may request a special order for advanced examination of an application. To obtain advanced examination the applicant must make a written request for it giving reasons for the need for advanced examination. The request must be supported by an affidavit and include the prescribed fee. (See 2.05.04).

Verbal requests for special order status are not granted.

The office does not grant special order status on incomplete or informal applications. An applicant requesting advanced examination on such an application is informed that his request will be considered when the application is in proper order. A divisional application (once it has been completed and all formalities satisfied) is accorded special order status if the patent was under special order at time of division.

A special order remains in effect until disposal of the application or withdrawal by the applicant of his request. An application under special order is given immediate action whenever it is in proper condition for examination. If at any time

correspondante déposée à l'étranger peuvent accélérer la poursuite de la demande canadienne. Etant donné les conséquences que les délais d'examen ont sur les dates de publication et d'échéance des brevets concédés aux demandeurs, ils ne seront accordés que pour des raisons jugées valables et suffisantes.

Délais après acceptation

L'émission du brevet relatif à une demande acceptée peut être ajournée comme le stipule la règle 80(2). Le demandeur doit déposer sa demande d'ajournement et acquitter la taxe prescrite au moment où il paye la taxe finale ou avant. Une demande d'ajournement ne prolonge pas le délai imposé au déposant pour satisfaire à des exigences comme le paiement final de taxe, la mise à jour des modifications différées, etc.

Le brevet est émis dans un délai de 6 à 12 semaines à compter du mardi de la semaine qui suit immédiatement celle pendant laquelle a été versée la taxe finale. L'ajournement porte ce délai de 12 à 16 semaines. Le bureau fait tout en son pouvoir afin d'assurer un délai raisonnable à l'émission de demandes au sujet desquelles un ajournement a été requis.

Requêtes d'avancement d'examen

Aux termes de la règle 39, un déposant peut solliciter une ordonnance spéciale en vue d'obtenir l'avancement de l'examen d'une demande. Pour l'obtenir, le déposant devra présenter une demande écrite exposant les raisons pour lesquelles l'avancement de l'examen est nécessaire. Cette demande doit être appuyée par un affidavit et comprendre la taxe prescrite.

Les requêtes faites verbalement pour bénéficier d'une ordonnance spéciale ne sont pas acceptées.

Le Bureau n'accorde pas d'ordonnance spéciale aux demandes incomplètes ou irrégulières. Lorsqu'un déposant sollicite un avancement de l'examen d'une demande de ce genre, il est avisé que sa demande sera étudiée lorsqu'elle sera dans une forme acceptable. Une demande divisionnaire (une fois qu'elle est complétée et que toutes les formalités ont été remplies) peut bénéficier d'une ordonnance spéciale si tel était le cas de la demande initiale au moment de la division.

L'ordonnance spéciale reste en vigueur jusqu'à ce que des dispositions finales aient été prises à l'égard de la demande ou que le déposant ait retiré sa demande d'avancement. Toute demande qui bénéficie d'une ordonnance spéciale fait l'objet d'une décision immédiate lorsqu'elle satisfait aux conditions requises pour

the examiner cannot take action within ten days of the application being in condition for further action, the applicant is advised by letter of the reason for the delay and when the next action may be expected.

2.05.04 Acceptable reasons for advanced examination

Special orders under Section 39 of the Patent Rules are granted only when the affidavit accompanying the request contains detailed particulars in support of the request and shows that:

- (a) Negotiations for the manufacture or sale of the invention cannot be completed until the application issues to patent, or
- (b) The applicant has knowledge of infringement, or
- (c) The applicant has reason to believe that infringement is imminent, or
- (d) Early issuance of the patent is clearly in the public interest.

A special order is not granted merely because the invention is in commercial use.

2.05.05 Applications conflicting with special order applications

Any application found likely to be in conflict with an application under special order is examined immediately to avoid delay in the examination of the latter application. The prosecution is accelerated by prescribing shorter time limits under Rule 46 if the prosecution is behind that of the special order application, or if the special order application is otherwise allowable.

2.05.06 Other applications receiving examination priority

Certain applications sometimes are given priority in examination. These include reissue applications, divisional applications whose patents have issued and applications that are likely to be in conflict with applications having earlier filing dates. Applications that have been pending for a number of years are also given priority.

l'examen. Si l'examinateur ne peut rendre une décision dans les 10 jours de l'ordonnance ou de toutes réponses subséquentes, le déposant est informé par lettre de la raison du retard et de la date pour laquelle la prochaine décision est prévue.

Raisons justifiant l'avancement d'examen

Des ordonnances spéciales selon la règle 39 des Règles sur les brevets ne seront accordées que si l'affidavit accompagnant la requête à cet effet contient des détails pertinents à cette requête et démontre que:

1. Les négociations en vue de la fabrication ou de la vente de l'invention ne peuvent être complétées tant qu'un brevet n'est pas accordé sur la demande.
2. Le demandeur connaît l'existence de contrefaçon, ou
3. Le demandeur a des raisons de croire à l'imminence de contrefaçon, ou
4. La délivrance prochaine du brevet est clairement dans l'intérêt public.

Une ordonnance spéciale ne sera toutefois pas accordée pour la simple raison que l'invention est exploitée sur une échelle commerciale.

Demandes en conflit avec des demandes jouissant d'une ordonnance spéciale

Toute demande pouvant éventuellement faire l'objet d'un conflit avec une demande jouissant d'une ordonnance spéciale est examinée immédiatement afin d'éviter tout délai dans l'examen de cette dernière. La poursuite est accélérée en prescrivant des délais plus courts en vertu de la règle 46 si celle-ci accuse un retard sur la poursuite de la demande faisant l'objet d'une ordonnance spéciale ou si cette dernière est en condition d'acceptation.

Autres demandes ayant droit à la priorité d'examen

On accorde quelquefois la priorité d'examen à certaines demandes. Ainsi en est-il des demandes de redélivrance, des demandes divisionnaires dont les demandes principales ont été émises et des demandes pouvant éventuellement faire l'objet d'un conflit avec des demandes ayant des dates de dépôt antérieures. Les demandes en instance au Bureau depuis un certain nombre d'années jouissent également de la priorité d'examen.

2.05.07

Requests for simultaneous issue

On occasion the Office receives requests that different applications be issued at the same time. The Office will make every effort to issue the different applications on the same day if the applicant makes such a request at the time he pays the final fees. Applications allowed previously will not be withdrawn merely to permit simultaneous allowance for another application.

Insofar as pending applications which have not been allowed are concerned, their prosecution will not be delayed or advanced merely to permit simultaneous issue with other pending applications.

2.06

PROTESTS (RULE 15)

A protest is an objection made in writing to the grant of a patent for some specified subject matter or to some particular applicant. Under Rule 15 it is to be acknowledged by the Patent Office, but the protestor is given no information of action taken on it. It is usually based on prior art or draws attention to the probability of conflict. Often it develops as a result of a search requested under Section 11 by means of which the protestor has discovered that there is a pending application that corresponds to a foreign patent.

Once lodged, a protest may not be withdrawn. The normal prosecution (including allowance) of applications is continued despite the submission of a protest unless sufficient grounds are presented to warrant action against the application. A request to delay prosecution of an application against which a party intends to protest is acknowledged by the Office, but the application will not be held up for that reason.

2.06.01

Applying protests

When a protest is received the Office carries out a search to identify the application or applications to which the protest applies. If no pertinent application is discovered, the protest is filed with applications directed to related subject matter and is reviewed periodically by the examiner. The protest is normally maintained on file in this manner for at least two years, or until prosecution of correlated applications has been terminated.

Requêtes d'émission simultanée

À l'occasion, le Bureau reçoit des requêtes à l'effet que des demandes différentes soient émises simultanément. Le Bureau fera tout en son pouvoir afin d'émettre lesdites demandes le même jour, si le demandeur fait une telle requête au moment de l'acquittement de la taxe finale. Les demandes acceptées préalablement ne seront toutefois pas retirées simplement pour permettre leur acceptation simultanément à une autre demande.

En ce qui concerne les demandes en instance non encore acceptées, leur poursuite ne sera ni retardée ni avancée dans le seul but de permettre leur émission simultanément à d'autres demandes en instance.

PROTESTATIONS (RÈGLE 15)

La protestation consiste en une opposition formulée par écrit à l'octroi d'un brevet à un requérant particulier ou portant sur un objet précis. Aux termes de la règle 15, le Bureau doit accuser réception d'une protestation mais ne peut divulguer aucun renseignement au protestataire quant aux mesures prises à ce sujet. D'ordinaire, le protestataire fonde sa demande d'opposition sur l'état de la technique ou attire l'attention du Bureau sur la possibilité de conflit. Souvent, la protestation résulte d'une recherche, effectuée en vertu de l'article 11, et au cours de laquelle le protestataire a constaté qu'il y avait déjà une demande de brevet en instance correspondant à un brevet délivré dans un autre pays.

Il n'est pas permis de retirer une protestation une fois qu'elle a été formulée. Néanmoins, la poursuite normale d'une demande (y compris son acceptation) se poursuit malgré le dépôt de la protestation à moins que le protestataire ait fourni suffisamment de raisons contre l'octroi de la demande. Le Bureau accuse réception de toute requête visant à différer la poursuite d'une demande de brevet contre laquelle on veut formuler une protestation mais la demande de brevet ne sera toutefois pas mise en suspens pour cette raison.

Suite donnée aux protestations

Lorsqu'une protestation est reçue, le Bureau entreprend une recherche en vue de découvrir la ou les demandes visées par la protestation. Si on n'en découvre aucune, la protestation est classée avec les demandes portant sur des objets connexes et est passée en revue périodiquement par l'examineur. Normalement, la protestation demeure ainsi au dossier pendant au moins deux ans, ou jusqu'à ce que l'examen des demandes se rapportant aux objets connexes soit terminé.

Before information in a protest is applied, it must be sufficient to provide valid grounds for rejection. If it appears that further details are needed or would be useful and could be supplied by the protestor, the examiner asks him to do so. For example, he may be asked to identify fully a reference that has been inadequately identified. When the examiner has obtained sufficient useful information, he will apply it when next he takes up the application for examination. Where necessary, applications are withdrawn from allowance or from issue if it is found that the protest contains information that should be used against those applications.

2.06.02 Unpublished information

If a protest is to be effective, the Office must be able to reveal pertinent information in it to the applicant. Information not available to the public, such as an affidavit indicating prior use or sale, which is submitted with a protest is not used against an application until the protestor authorizes the Office to send a copy of the document to the applicant. A refusal to grant such authorization will consequently render the protest ineffective. The identity of the protestor will be kept confidential if he makes such a request. In some instances, however, this could mean that the examiner cannot apply the protest material if the identity of the protestor is apparent from it.

2.07 CAVEATS (SECTIONS 10 and 74, RULES 83 to 85, FORM 14)

An inventor requiring further time to perfect his invention and being concerned that others may in the meantime obtain a patent for it, may file a "caveat". During the year subsequent to the filing of the caveat, the Patent Office is required to inform the caveator if other inventors file applications for the invention. The caveat is not examined to determine whether the invention is patentable, nor does it afford protection to the inventor against sale or manufacture of the invention by others.

Avant de donner suite aux renseignements fournis dans la protestation, le Bureau doit estimer qu'ils justifient le rejet de la demande. S'il lui paraît nécessaire ou utile d'obtenir de plus amples renseignements et que le protestataire est en mesure de les fournir, l'examineur peut les lui demander. Par exemple, il peut lui demander de donner toutes précisions nécessaires au sujet d'une référence qui n'est pas assez précise. Ayant obtenu les renseignements dont il a besoin l'examineur s'en servira lorsqu'il procédera de nouveau à l'examen de la demande. Si nécessaire, le Bureau retire les demandes acceptées lorsque l'examineur constate que la protestation fait état de renseignements qui devraient être utilisés contre ces demandes.

Renseignements non publiés

Pour qu'une protestation soit valable, le Bureau doit pouvoir en communiquer le contenu pertinent au demandeur. Tout renseignement fourni avec la protestation qui n'est pas à la disposition du public, tel qu'un affidavit attestant l'emploi antérieur ou la vente ne peut être utilisé pour faire opposition à une demande jusqu'à ce que le protestataire autorise le Bureau à expédier une copie du document audit demandeur. Tout refus d'accorder une telle autorisation rend la protestation nulle et sans effet. L'identité du protestataire sera gardée confidentielle à sa requête.

CAVEATS (ARTICLES 10 ET 74, RÈGLES 83 À 85 ET FORMULE 14)

Un inventeur n'ayant pas développé son invention au stade de perfectionnement désiré et craignant que dans l'intervalle quelqu'un d'autre puisse obtenir un brevet pour la même invention, peut déposer un « caveat ». Si durant l'année qui s'écoule à partir du dépôt dudit caveat, d'autres inventeurs déposent des demandes pour la même invention, le Bureau des brevets est tenu d'en aviser la personne qui a déposé le caveat. Le caveat n'est pas examiné quant à la brevetabilité de l'invention et il n'offre aucune protection à l'inventeur contre la vente ou la fabrication de ladite invention par d'autres personnes.

2.07.01

Filing requirements

When a caveat is filed, it must include a petition (Form 14) signed by the inventor, and a full description of the invention as developed to date, with drawings if required to understand the invention. It must be restricted to a single invention (Rule 83). On lodging a caveat a filing fee is required (Schedule II, item 13).

2.07.02

Processing procedure

The Office will advise the caveator of all filings of applications made in the year following the filing of the caveat which may interfere with his rights (Section 74). After such notification, allowance of the interfering applications is delayed three months, during which time the filer of the caveat may file an application for patent for the invention. At times it may be necessary to withdraw an application from allowance, even after payment of the final fee, to preserve the right of the caveator. If he does file an application and if it is found that conflict exists, conflict proceedings will be initiated. If he does not file, the Office continues prosecution of the interfering applications without regard to the caveat. Nevertheless, if the caveator does file a conflicting application later, it will be placed in conflict under Section 45 with interfering applications if they have not been issued at that time. Furthermore, he may utilize his caveat as supporting evidence to establish the date of his invention should that prove necessary.

One year after it is filed, a caveat remains on file as a simple proof of date of invention. It may not be renewed, but new caveats may be filed to replace it.

If the description of the invention provided in the caveat is insufficient to enable the examiner to determine what the invention is, the Office will call for a more precise and adequate description (Rule 84). Thus during the year following the filing of a caveat, the Office may write to the caveator asking for further information about his invention if it is considered necessary.

Under Section 74 the Office is not required to notify the filer of a caveat about applications for his invention filed by others before the caveat was filed.

Exigences lors du dépôt

Lors du dépôt d'un cavéat, ce dernier doit consister en une pétition (formule 14) signée par l'inventeur de même qu'en une description complète de l'invention à son présent stade de développement accompagnée de dessins si nécessaire. De plus, le cavéat ne doit porter que sur une seule invention. (Règle 83). Une taxe est requise sur dépôt d'un cavéat. (Annexe II, n° 13).

Traitement des cavéats

Durant l'année qui suit le dépôt du cavéat, le Bureau informera le cavéateur, de tous dépôts de demandes de brevets qui pourraient porter préjudice à ses droits. (Article 74). À la suite d'un tel avis, l'acceptation de toutes demandes interférentes est retardée de trois mois, temps durant lequel le déposant du cavéat peut déposer une demande de brevet pour l'invention. Quelquefois il peut s'avérer nécessaire de retirer une demande acceptée, même une fois la taxe finale acquittée, afin de préserver les droits du cavéateur. S'il dépose une telle demande et qu'en conflit soit décelé, des procédures de conflit seront entamées. S'il ne dépose pas de demande, le Bureau continue la poursuite des demandes interférentes sans plus égard au cavéat. Néanmoins, si le cavéateur dépose plus tard une demande susceptible d'être en conflit avec d'autres demandes, elle sera mise en conflit conformément à l'article 45 avec lesdites demandes à la condition que des brevets n'aient pas déjà été concédés en regard de ces dernières. De plus s'il s'avérerait nécessaire, le cavéateur peut utiliser son cavéat comme preuve à l'appui afin d'établir la date de son invention.

Passé un an de sa date de dépôt, un cavéat demeure en filière comme simple preuve de la date d'invention. Ce dernier ne peut être renouvelé mais de nouveaux cavéats peuvent lui être substitués.

Si la description de l'invention fournie par le cavéat est insuffisante au point qu'elle ne permette pas à l'examineur de déterminer la nature de ladite invention, le Bureau demandera une description plus précise et plus adéquate. (Règle 84). Ainsi, durant l'année subséquente au dépôt d'un cavéat, le Bureau, pourra demander par écrit au cavéateur, toute information supplémentaire concernant son invention s'il le juge nécessaire.

D'après l'article 74, le Bureau n'a pas à aviser le déposant d'un cavéat du dépôt, par d'autres personnes, de demandes visant son invention, si ces dépôts sont antérieurs à celui du cavéat.

No assignment of a caveat may be registered (Rule 85).

While it is in effect, the caveat is kept in the examiner's files and is not available to the public. Subsequently it is removed from those files and preserved in secrecy.

A caveat has no bearing on the effective date of a patent application subsequently filed by the caveator.

2.08

WITHDRAWAL FROM ALLOWANCE

After a notice of allowance has been given respecting an application, such notice may be withdrawn if it is subsequently found the application is not allowable (Rule 75). The notice of allowance may be withdrawn after payment of the final fee provided such withdrawal occurs prior to the date of grant (and issue).

Aucune cession d'un cavéat ne peut être enregistrée. (Règle 85).

Tant qu'il est en force, le cavéat est gardé dans les dossiers de l'examineur et n'est pas accessible au public. Subséquemment, il est retiré desdits dossiers et gardé secret.

Un cavéat n'affecte en rien la date effective d'une demande de brevet déposée subséquemment par le cavéateur.

RETRAIT DE L'ACCEPTATION

Après l'envoi d'un avis d'acceptation d'une demande, cet avis peut être retiré s'il est constaté par la suite que la demande n'est pas admissible (Règle 75). L'avis d'acceptation peut être retiré après le paiement de la taxe finale en autant que le retrait se fasse avant la date de délivrance.

Convention Priority

Priorité conventionnelle

3.01

FILING REQUIREMENTS WHEN CONVENTION PRIORITY IS REQUESTED

Under Section 29 and Rules 36 and 37, the Canadian Patent Office will record a request for convention priority on a patent application. Such a request is recorded only if the application has been filed in Canada within twelve months of the earliest date on which any corresponding application has been filed in any convention country (or country with which Canada has special agreements to accord priority, e.g. India and Pakistan).

Convention priority is not recorded if an applicant has filed in two convention countries, and one of those filings was more than a year before the Canadian filing. In those circumstances no priority may be based on the second foreign application, even if it had been filed less than a year before the Canadian filing, except for new matter appearing in the second foreign application but not in the first. However, under the International Convention, if the first foreign filing has been completely abandoned, withdrawn or refused, without being open to public inspection and without leaving any rights outstanding, and which has not served as a basis for claiming a right of priority, then the inventor is entitled to convention priority based upon a subsequently filed application.

Convention priority is accorded any inventive matter disclosed in a foreign application at the time of its filing. Priority is not restricted to an invention claimed in a foreign application.

3.02

VERIFICATION OF CONVENTION DATES UNDER RULE 37

Whenever an applicant relies on a convention date to overcome a reference cited by the Office, he will be required to submit a certified copy of the convention application in accordance with Rule 37 of the Patent Rules, if this has not been done already. The applicant is entitled to his convention priority only if it can be shown that the convention document adequately discloses the subject matter under rejection.

MODALITÉS DE DÉPÔT AUX FINS DE LA PRIORITÉ CONVENTIONNELLE

Aux termes de l'article 29 et des règles 36 et 37, le Bureau des brevets canadien enregistre des requêtes de priorité conventionnelle relatives à des demandes de brevets. Une telle requête est enregistrée seulement si la demande a été déposée dans les douze mois à compter de la date la plus ancienne à laquelle toute demande correspondante a été déposée dans tout pays unioniste (ou tout pays avec lequel le Canada a des accords spéciaux pour accorder la priorité, comme l'Inde ou le Pakistan).

La priorité conventionnelle n'est pas enregistrée si le demandeur a déposé des demandes dans deux pays unionistes et qu'une de ces demandes a été déposée plus d'un an avant le dépôt de la demande au Canada. Dans ces circonstances, aucune priorité ne peut être fondée sur la seconde demande étrangère, même si elle a été déposée moins d'un an avant le dépôt au Canada, excepté pour toute nouvelle matière décrite seulement dans ladite seconde demande étrangère et qui n'apparaît pas dans ladite première demande. Toutefois, d'après la Convention internationale, si ledit premier dépôt étranger a été complètement abandonné, retiré ou refusé, sans avoir été soumis à l'inspection du public et sans qu'aucun droit ne subsiste et s'il n'a pas servi à revendiquer un droit de priorité, alors l'inventeur a droit à la priorité conventionnelle basée sur une demande déposée subséquemment.

La priorité conventionnelle est accordée pour toute matière inventive divulguée dans une demande étrangère lors de son dépôt. La priorité ne se limite pas à une invention revendiquée dans une demande étrangère.

VÉRIFICATION DES DATES DE PRIORITÉ CONVENTIONNELLE AUX TERMES DE LA RÈGLE 37

Lorsqu'un demandeur se fonde sur une date de priorité conventionnelle pour contourner un document cité par la Bureau, il sera tenu de soumettre une copie certifiée de la demande conventionnelle conformément à la règle 37, des Règles sur les brevets, s'il ne l'a pas déjà fait. Le demandeur n'a le droit de revendiquer la priorité aux termes de la Convention que s'il peut démontrer que le document conventionnel divulgue de façon satisfaisante l'objet qui est sous le coup d'un rejet.

3.03

CONVENTION DOCUMENTS IN CONFLICT PROCEEDINGS

A certified copy of either a convention or a non-convention application which properly describes the subject matter in conflict may be used as supporting evidence to establish a date of invention. However in conflicts the applicant is also required to submit affidavits satisfying all the requirements of Section 45(5) and Rule 70.

DOCUMENTS CONVENTIONNELS LORS D'UN CONFLIT

Une copie certifiée d'une demande conventionnelle ou non conventionnelle qui décrit de façon suffisante la matière qui donne lieu à un conflit, peut servir de preuve pour établir une date d'invention. Cependant, en cas de conflit, on exigera quand même du demandeur de soumettre des affidavits répondant à toutes les exigences de l'article 45(5) et de la règle 70.

3.04

SUPPLEMENTARY DISCLOSURES

Convention date priority may be claimed for a supplementary disclosure provided the supplementary disclosure is filed within one year of the first convention filing of the matter in the supplementary disclosure.

DIVULGATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Il est permis de réclamer une date de priorité conventionnelle pour une divulgation supplémentaire à condition que ladite divulgation supplémentaire, soit déposée en dedans d'un an du premier dépôt conventionnel de la matière qu'elle contient.

3.05

PETTY PATENTS AND AUTHORS' CERTIFICATES

The Canadian Office recognizes convention priority based on "Gebrauchsmuster" filings, petty patent applications, applications for authors' certificates, and utility models filed in foreign countries, since these are considered forms of patent applications. On the other hand, no priority may be based on a foreign application for an industrial design registration or its equivalent.

BREVETS MINEURS ET CERTIFICATS D'AUTEURS

Le Bureau des brevets du Canada reconnaît la priorité conventionnelle fondée sur les dépôts de « Gebrauchsmuster », les demandes de brevets mineurs, les demandes de certificats d'auteurs et les modèles d'utilité déposés dans les pays étrangers puisque ceux-ci sont considérés comme des formes de demandes de brevets. Toutefois, aucune priorité ne peut être fondée sur une demande d'enregistrement de dessin industriel à l'étranger ou son équivalent.

3.06

TIME LIMITS FOR FILING UNDER THE CONVENTION

Convention filings must be made in Canada on or before the first anniversary date of the first foreign convention filing. The "twelve months" referred to in Section 29(1) ends on and includes the anniversary date of the foreign filing. However, if the anniversary date is a day when the Canadian Patent Office is closed for business, the filing may be made on the next day when the Patent Office is open for business. (Section 81).

DÉLAIS DE DÉPÔT SELON LA CONVENTION

Les dépôts conventionnels doivent être faits au Canada au plus tard à la date anniversaire du premier dépôt conventionnel à l'étranger. Les « douze mois » dont il est question à l'article 29(1) se terminent et incluent le jour anniversaire du dépôt à l'étranger. Cependant si le jour anniversaire tombe un jour où le Bureau est fermé ledit dépôt peut avoir lieu le jour ouvrable suivant. (Article 81).

3.07

U.S. CONTINUATION-IN-PART APPLICATIONS

Under some conditions, priority may be based on United States continuation-in-part applications. A continuation-in-part application may serve as a priority document for new matter disclosed in it and not in the original United States application if the Canadian application is filed within a year of the continuation-in-part.

DEMANDES « CONTINUATION-IN-PART » É.U.A.

Dans certaines conditions, la priorité peut se fonder sur des demandes « continuation-in-part » des États-Unis d'Amérique. Une telle demande peut servir de document établissant la priorité pour une nouvelle matière qui y est divulguée mais qui ne l'est pas dans la demande originale des États-Unis, si la demande canadienne est déposée au plus tard un an après la date de dépôt de la demande « continuation-in-part ».

When a Canadian application is filed more than a year after the filing date of the original United States application, but less than a year after the continuation-in-part, the applicant is not entitled to priority on subject matter common to the two United States applications, even if the original has been abandoned. While under the International Convention an applicant may claim priority based on a second foreign application when the first has been abandoned, this is only so if there are no rights whatsoever remaining. In the case of a continuation-in-part application, certain rights are carried over from the abandoned original application.

If both the original and the continuation-in-part applications are filed within the year preceding the filing of the Canadian application, priority may be based on both the original application and on new matter in the continuation-in-part.

When, therefore, priority is significant in the prosecution of a Canadian application claiming priority from a United States continuation-in-part application, it is necessary to identify the matter derived from the original United States application, thereby to determine the priority rights of the applicant. Because a United States continuation-in-part application does not identify the new matter added to the original United States application, the applicant must submit certified copies of the original and continuation-in-part applications whenever required to do so by the Office.

3.08 PARTIAL AND MULTIPLE PRIORITIES

The Office recognizes both partial and multiple convention priorities.

An application may be entitled to partial priority based upon a foreign filing for part of the subject matter in it, while the remainder of the disclosure is not entitled to priority, either because it never appeared in a foreign application and was first filed in the Canadian application, or because the foreign filing to which it relates was too early to permit a claim for priority.

Lorsqu'une demande est déposée au Canada plus d'un an après la date de dépôt de la demande originale aux États-Unis, mais moins d'un an après la demande « continuation-in-part », le demandeur n'a pas droit à la priorité relativement à la matière commune aux deux demandes des États-Unis, même si la demande originale a été abandonnée. Bien qu'en vertu de la Convention internationale un demandeur puisse utiliser la priorité fondée sur une seconde demande étrangère lorsque la première a été abandonnée, cette situation ne prévaut que s'il ne subsiste plus aucun droit. Dans le cas d'une demande « continuation-in-part » certains droits de la demande initiale abandonnée sont reportés.

Si la demande originale et la demande « continuation-in-part » sont déposées dans l'année qui précède le dépôt de la demande canadienne, la priorité peut se fonder à la fois sur la demande originale et sur la demande « continuation-in-part ». Ainsi, dans la poursuite d'une demande canadienne revendiquant la priorité en vertu d'une demande « continuation-in-part » des États-Unis d'Amérique, si cette priorité est importante, il faut identifier la matière dérivée de la demande originale des États-Unis afin de déterminer par ce moyen les droits du demandeur.

Étant donné qu'une demande américaine de « continuation-in-part » ne précise pas le nouvel objet ajouté à la demande américaine originale, le demandeur doit soumettre des copies certifiées conformes de la demande originale et de la demande de « continuation-in-part » dès que le Bureau lui en fait la demande.

PRIORITÉS PARTIELLES ET MULTIPLES

Le Bureau reconnaît les priorités conventionnelles tant partielles que multiples.

Une demande peut avoir droit à la priorité partielle fondée sur une demande déposée à l'étranger pour une partie de la matière tandis que le reste de la matière divulguée n'a pas droit à la priorité, soit parce qu'elle n'a jamais figurée dans une demande étrangère et qu'elle figurait pour la première fois dans une demande canadienne déposée, soit parce que la demande déposée à l'étranger à laquelle elle se rapporte a été déposée trop tôt pour permettre l'utilisation de la priorité.

Similarly a Canadian application may be a composite of several foreign filings of the inventor, and entitled to priority on each for the subject matter filed in it, provided, of course, that the Canadian application was filed within a year of all the applications on which priority is based.

3.09

CONVENTION PRIORITY ON DIVISIONALS

A divisional application is not accorded convention priority, nor are priorities claimed on a parent recorded against divisional applications, unless the applicant requests priority either in the petition of the divisional application or by letter. In considering requests for priority, the Office treats the divisional as having the Canadian filing date of its parent application and may thus accord priority on any convention application filed in the year preceding the filing date of the parent, provided all other requirements are met. Priority is not accorded a divisional if the date upon which priority is based is later than the filing date of the Canadian parent application, and an application requesting such priority is checked to ascertain if it contains matter not described and claimed in the parent.

A divisional of a divisional application is related to the original parent application when according priority. It is not correlated to the intermediate divisional application.

3.10

CERTIFICATION OF DOCUMENTS

Certified copies of documents on file in Canadian applications may be ordered by the applicant. There is a fee for each page in the document and an additional certification charge (See Schedule II, items 30 and 28). Requests for certified documents pertaining to patents may be ordered by anyone. Orders should be addressed to the Commissioner of Patents.

De la même manière, une demande canadienne peut être le résultat de plusieurs demandes déposées à l'étranger par l'inventeur et avoir droit à la priorité à l'égard de la matière qui y figure, pourvu évidemment que la demande canadienne ait été déposée dans l'année qui suit la date de dépôt de toutes les demandes sur lesquelles la priorité se fonde.

PRIORITÉ CONVENTIONNELLE À L'ÉGARD DES DEMANDES DIVISIONNAIRES

La priorité conventionnelle n'est pas accordée à une demande divisionnaire, et les priorités utilisées sur une demande principale ne sont pas inscrites à l'égard des demandes divisionnaires, à moins que le demandeur ne demande la priorité soit dans la pétition de la demande divisionnaire, soit par lettre. Aux fins des demandes de priorité, le Bureau considère que la demande divisionnaire porte la date de dépôt au Canada de la demande principale et peut donc accorder la priorité sur toute demande conventionnelle déposée dans l'année après la date de dépôt de la demande principale, pourvu que toutes les autres conditions soient remplies. La priorité n'est pas accordée à une demande divisionnaire si la date sur laquelle la priorité se fonde est postérieure à la date de dépôt de la demande canadienne principale. Une demande indiquant cette priorité sera vérifiée pour déterminer si elle contient de la matière non-décrite et revendiquée dans la demande principale.

Une division d'une demande divisionnaire se rapporte à la demande initiale principale lorsqu'il s'agit de priorité. Elle n'est pas mise en corrélation avec la demande divisionnaire intermédiaire.

CERTIFICATION DE DOCUMENTS

Des copies certifiées de documents au dossier des demandes canadiennes peuvent être commandées par le demandeur. Une taxe est payable sur chaque page du document ; de plus, des frais additionnels de certification sont imposés (voir Annexe II, nos 30 et 28). N'importe quelle personne peut faire une demande de documents. Ces commandes doivent être adressées au Commissaire des brevets.

Filing and Completion Requirements

Exigences aux fins de dépôt et de complètemen

4.01**REQUIREMENTS FOR A FILING DATE**

To obtain a filing date an application must conform to the requirements of Rule 32. It must include

- (a) a petition executed by the applicant or his agent;
 - (b) a specification, including claims;
 - (c) any drawing referred to in the specification;
 - (d) an abstract of the disclosure
- and must be accompanied by the filing fee. (For the filing date of a reissue application, see 14.09).

4.01.01**Failure to supply an abstract**

Under Rule 32(2) the Commissioner may exercise his discretion by giving a filing date to an application that meets conditions (a) to (c) only of 4.01 above. In the case where an abstract has not been supplied and the Commissioner is satisfied that it would be unjust to deny the applicant a filing date, a filing date is given. However, such an application would be considered incomplete. (See 4.02).

4.01.02**Failure to submit the filing fee**

Rule 32(2) also permits the Commissioner to give a filing date to an application that is presented without a filing fee. When such an application is first presented, the Office writes to the applicant indicating that a filing date cannot be given unless the fee is paid. If the applicant pays the fee immediately and satisfies the Commissioner by affidavit that the fee was inadvertently withheld, and if the Commissioner considers it would be unjust not to give the application a filing date, the fee is applied and the application is given as a filing date the day it was first received in the Office.

4.01.03**Applications Submitted with Pages Missing from Specification**

Applications filed with pages missing from the specification will be given a filing date in accordance with the instructions of 4.01, 4.01.01 and 4.01.02. The applicant and/or his agent will

EXIGENCES POUR L'OBTENTION D'UNE DATE DE DÉPÔT

Pour l'obtention d'une date de dépôt, une demande doit être conforme aux exigences de la règle 32. Elle doit inclure :

- (a) Une pétition souscrite par le demandeur ou son agent,
- (b) Un mémoire descriptif incluant des revendications,
- (c) Tout dessin dont il est question dans le mémoire descriptif,
- (d) Un précis de la divulgation,

et doit être accompagnée de la taxe de dépôt. (Pour la date de dépôt d'une demande de redélivrance, voir le paragraphe 14.09).

Défaut de soumettre un précis

Conformément à la règle 32(2), le Commissaire peut, à sa discrétion, accorder une date de dépôt à une demande qui satisfait les conditions (a) à (c) seulement, (voir 4.01), s'il considère qu'il serait injuste de refuser une telle date de dépôt à un demandeur qui aurait omis de soumettre un précis. Toutefois, une telle demande serait considérée incomplète (Voir 4.02).

Défaut de soumettre la taxe de dépôt

La règle 32(2) permet également au Commissaire d'accorder une date de dépôt à une demande soumise sans taxe de dépôt. Au dépôt d'une telle demande, le Bureau avise le demandeur par écrit, qu'une date de dépôt ne peut être accordée sans la remise de ladite taxe. Si le demandeur paie la taxe immédiatement et convainc le Commissaire à l'aide d'un affidavit attestant que ladite remise a été retenue par inadvertance, est si le Commissaire considère qu'il serait injuste de ne pas accorder une date de dépôt à ladite demande, la taxe est appliquée et la date de dépôt accordée à la demande est celle de sa première réception au Bureau.

Demandes soumises sans toutes les pages du mémoire descriptif

Une date de dépôt sera accordée aux demandes comportant un mémoire descriptif incomplet, conformément aux directives figurant à 4.01, 4.01.01 et 4.01.02. Le requérant et (ou) son agent recevra du

receive a notice with the filing certificate pointing out any missing specification pages noted by the Office. If the applicant subsequently submits such missing pages, the submission will be treated as an amendment and will be subject to examination pursuant to Section 36 and Rules 52 and 53.

4.01.04 Applications submitted without claims

When a patent application is filed without claims, it is not given a filing date. The Office writes to the applicant calling for claims in duplicate. Only when at least one copy of claims has been received will the application be given a filing date. The filing date will be the day on which the Office received the claims, provided, of course, that the other requirements outlined above are also met. (See also 13.03.03).

4.02 INCOMPLETE APPLICATIONS

An application that has been given a filing date under Rule 32 is incomplete unless it meets the requirements of Rule 34. At the time of filing the Office advises the applicant that the application must be completed within twelve months of the filing date. Applications become abandoned if not completed within twelve months (Section 32).

A completion fee is required if the application was incomplete at filing.

4.03 INFORMAL APPLICATIONS

When any document called for under Rule 34 is not in proper form, the Office notifies the applicant by letter that he must amend the informal document on file, or replace it. In doing so, it identifies the informal document and refers the applicant to Rule 35. Under Rule 35 the applicant is given twelve months from the filing date of the application or three months from the date of the letter (whichever period ends last) to overcome the objection. Failure to comply results in abandonment.

No fee is required for putting the documents in formal order.

Bureau, avec son certificat de dépôt, un avis lui signalant les pages manquantes. Si le requérant finit par les faire parvenir, la demande sera traitée comme une modification, et fera l'objet d'un examen, conformément à l'article 36 et aux règles 52 et 53.

Demandes soumises sans revendications

Lorsqu'une demande de brevet est déposée sans revendications, il ne lui sera pas accordé de date de dépôt. Le Bureau écrit au demandeur pour lui demander de soumettre des revendications en double exemplaire. Une date de dépôt ne sera accordée à la demande que lorsqu'au moins un jeu de revendications aura été reçu au Bureau. La date de dépôt tombera alors le jour auquel le Bureau aura reçu lesdites revendications, à condition toutefois, que toutes les autres exigences décrites plus haut soient aussi respectées. (Voir aussi le paragraphe 13.03.03).

DEMANDES INCOMPLÈTES

Une demande à laquelle une date de dépôt a été accordée conformément à la règle 32 peut encore être incomplète, à moins qu'elle ne satisfasse les exigences de la règle 34. Lors du dépôt, le Bureau avise le demandeur à l'effet que la demande doit être complétée dans les douze mois de la date de dépôt. Les demandes deviennent abandonnées si elles ne sont pas complétées dans lesdits douze mois. (Article 32).

Une taxe de complètement est requise si la demande était incomplète au moment de son dépôt.

DEMANDES IRRÉGULIÈRES

Lorsque tout document requis conformément à la règle 34 n'est pas soumis sous une forme régulière, le Bureau avise le demandeur par écrit, à l'effet qu'il doit modifier ou remplacer le document irrégulier versé au dossier. Ce faisant, ledit document irrégulier est identifié, et on attire l'attention du demandeur sur le contenu de la règle 35. Conformément à cette dernière, on accorde au demandeur, afin de surmonter l'objection, un délai de douze mois depuis la date de dépôt de la demande, ou de trois mois depuis la date de l'avis du Bureau (selon celui de ces délais qui se termine le dernier). Tout défaut d'obtempérer, résulte en l'abandon de la demande.

Aucune taxe n'est requise pour régulariser lesdits documents.

If at the time of filing an application is found to be illegible, it is marked as informal and the applicant is requested to replace the illegible sheets. If the new pages submitted by the applicant do not compare line for line with the original pages, the applicant is required to state that no new matter has been added. This would occur, for instance, if there are interlineations or copy has been retyped. New matter is treated as an amendment and handled as described in chapter 13. An objection may also be made in an examiner's report if the examiner considers copy reaching him to be illegible.

Otherwise copy is accepted provided it is legible and either typewritten or printed (though minor handwritten interlineations are accepted).

4.04

REQUIREMENTS UNDER RULE 19

Although a specification is accepted for filing and prosecution if it is incomplete and legible, the applicant is advised at the time of filing if copy is not satisfactory and if necessary, fresh copy complying with Rule 19(1) is required at time of allowance. At allowance the Formalities Group objects to defaced type, dark backgrounds and single-spaced specifications although certain minor corrections and claim renumbering made in ink will be permitted — (see page iii of the *Patent Office Record* of Jan. 1, 1963 and chapter 13). Objection will be made to marginal lines on filing and new copy will be required.

It is preferred that the first page of the disclosure be numbered "1". Pages should be numbered at the bottom only and if the page number appears only at the top of the page the applicant is notified at time of filing. The claim pages should not be numbered but if numbered they should be numbered consecutively with the disclosure pages.

While it is preferred that the tenth and twentieth lines of each page of the disclosure be numbered, more frequent numbering is permitted. It is also preferred that there be no line numbering in the claims. The Office will accept copy on which line numbering is not as specified but if there is no line numbering in the specification the applicant is notified. Any correction required to satisfy Rule 19(4) may be delayed until allowance. (See also 13.03.01).

Si au moment du dépôt une demande est illisible elle est alors marquée irrégulière et on requiert du demandeur le remplacement des feuilles illisibles. Si les nouvelles pages soumises ne se comparent pas ligne pour ligne aux pages originales, on exige du demandeur d'affirmer qu'aucune nouvelle matière n'y a été ajoutée. Cet état de choses pourrait se produire, par exemple, advenant la présence de mots interlinéaires, ou lors du retapage. Toute nouvelle matière est traitée comme une modification de la manière décrite au chapitre 13. Toute copie parvenant à l'examinateur et jugée illisible par ce dernier peut se prêter à objection dans un rapport d'examen.

Autrement, la copie est acceptée à condition d'être lisible et d'être soit dactylographiée, soit imprimée, (quoique des expressions interlinaires mineures et manuscrites soient acceptées).

EXIGENCES DE LA RÈGLE 19

Quoiqu'un mémoire descriptif complet et lisible soit accepté aux fins de dépôt et de poursuite, le cas échéant on avise le demandeur au moment du dépôt à l'effet que la copie n'est pas satisfaisante, et si nécessaire, une nouvelle copie se conformant aux exigences de la règle 19(1) est requise au moment de l'acceptation. À ce moment, le groupe chargé des formalités, s'objecte à tout caractère mutilé, à tout fond sombre ainsi qu'à tous mémoires descriptifs tapés à simple interligne quoique certaines corrections mineures ainsi que le renumérotage des revendications faits à l'encre soient permis. (Voir la page iii de la *Gazette du Bureau des brevets* du 1 janvier 1963 ainsi que le chapitre 13 du présent ouvrage). Lors du dépôt, une objection sera prise concernant les lignes de marges et une nouvelle copie sera requise.

Il est préférable que la première page de la divulgation soit numérotée « 1 ». Les pages devraient être numérotées au bas seulement et si le numéro de la page n'apparaît qu'au haut de celle-ci, le demandeur en est avisé au moment du dépôt. Les pages contenant les revendications ne devraient pas être numérotées mais si tel est le cas, elle doivent être numérotées consécutivement aux pages de la divulgation.

Quoiqu'il soit préférable que les dixième et vingtième lignes de chaque page de la divulgation soient numérotées, un numérotage plus fréquent est permis. Il est également souhaitable qu'il n'y ait pas de tel numérotage dans les revendications. Le Bureau acceptera toute copie dont le numérotage des lignes diffère des instructions ci-dessus, mais si ce dernier est absent du mémoire descriptif, le demandeur en est avisé. Toute modification requise en vertu de la règle 19(4) peut être différée jusqu'au moment de l'acceptation. (Voir également le paragraphe 13.03.01).

Petitions, Assignments and Representatives

Pétitions, cessions et représentants

5.01**LANGUAGE REQUIREMENT**

Documents required under Rules 32 and 34 must be in English or in French. While the disclosure, claims, drawings and abstract must be in one language only (French or English), the petition, assignment and similar documents may be in either language (Rules 20 and 133). (See also 7.01).

5.02**THE PETITION**

The petition is a statutory requirement under Section 28(1). It must be signed by the inventor, the assignee, or the agent appointed to prosecute the application before the application is given a filing date. The petition must follow the format given in one of Forms 1 to 10, as the case may be.

5.02.01**Execution of the petition (Rules 17(1) and (5))**

When a petition is executed by a body corporate, it must be signed by an officer of the company and the company seal, stamp or mark should be affixed to it (Rule 17(5)). If no corporate seal is affixed to the petition, there should be an indication of the office held by the signing officer. The petition must show the date and place of execution (Rule 17(1)). If this information is not given, the application is informal and the applicant is required to remedy the informality.

5.02.02**Amendment to the petition (Rule 17(6))**

The petition may be amended to correct clerical errors, addresses, requests for priority, and the like, or put it in formal order. This may be done by putting a request to the Office to effect the amendment, or by replacing the petition on file. The petition originally filed is not returned to the applicant for correction.

5.02.03**The title**

The applicant must include in the petition an appropriate title for his invention (Section 35). Under Rule 18 the title must be accurate, concise and as specific as possible. It must not contain any trademark, coined word or personal name. The examiner objects to titles which he considers do not conform to the Rule. (See also 13.07).

EXIGENCES LINGUISTIQUES

Les documents requis par les règles 32 et 34 doivent être rédigés en anglais ou en français. Tandis que le mémoire descriptif, les revendications, les dessins et le précis doivent obligatoirement être rédigés en une seule langue (français ou anglais), la pétition, la cession et tous documents similaires peuvent être rédigés indifféremment dans une langue ou dans l'autre. (Règles 20 et 133). (Voir également le paragraphe 7.01).

LA PÉTITION

Conformément à l'article 28(1), la pétition est exigée par la Loi. Elle doit être signée soit par l'inventeur, le cessionnaire ou l'agent mandaté pour poursuivre la demande avant qu'une date de dépôt ne soit accordée à cette dernière. La pétition doit être rédigée conformément à l'une des formules 1 à 10 selon le cas.

Souscription de la pétition (Règles 17(1) et (5))

Si la pétition est souscrite par un corps constitué, elle doit être signée par un membre du bureau de la compagnie et le sceau, l'estampille ou la marque de ladite compagnie devrait y être apposé. En l'absence d'une telle apposition, les fonctions du signataire devraient être indiquées. La pétition doit donner la date ainsi que le lieu de sa souscription. (Règle 17(1)). L'omission de cette information rend la demande irrégulière, irrégularité à laquelle le demandeur doit remédier.

Modification de la pétition (Règle 17(6))

La pétition peut être modifiée pour corriger des fautes de copiste, des adresses, des requêtes de priorité et toutes choses similaires ou pour la rendre régulière. Ceci peut se faire, en demandant au Bureau d'effectuer la modification en cause, ou en remplaçant la pétition au dossier. Toutefois, la pétition déposée originalement n'est pas retournée au demandeur pour fin de correction.

Le titre

Le demandeur doit inclure dans sa pétition, un titre approprié de son invention (article 35). Conformément à la règle 18, le titre doit être aussi précis, concis et spécifique que possible. Il ne doit pas contenir de marque de commerce, de mot inventé ni de nom de personne. L'examineur s'objecte à tous titres qu'il considère comme non-conformes à la règle. (Voir le paragraphe 13.07). Cependant, les mots incluant les mots inventés et les noms de personnes qui, à l'usage,

Words, including coined words and personal names, that have become accepted as trade names may be used in titles. (See 7.05 for definitions).

ont été acceptés comme noms commerciaux, peuvent être employés dans les titres (Voir le paragraphe 7.05 aux fins de définitions).

5.02.04 Public Servants Inventions Act

Under Section 4 of the Public Servants Inventions Act, a public servant who makes an invention is required to advise his Minister of the invention and is required to disclose in any Canadian application that he is a public servant. He may not file an application for a patent outside Canada without written ministerial permission.

In the case of an invention by a public servant, the petition for patent discloses that the inventor is a public servant. Forms 4 to 7 of the Public Servants Inventions Regulations are to be used.

Loi sur les inventions des fonctionnaires

Conformément à l'article 4 de la Loi sur les inventions des fonctionnaires, celui qui fait une invention, doit en aviser son Ministre et doit divulguer dans toute demande canadienne, le fait qu'il est fonctionnaire. Il ne peut déposer une demande de brevet hors Canada sans une permission ministérielle écrite.

Dans le cas d'une invention par un fonctionnaire, la pétition divulgue le fait que l'inventeur est un fonctionnaire. Les formules 4 à 7 des Règlements régissant la Loi sur les inventions des fonctionnaires doivent être employées à cet effet.

5.03 APPOINTMENT OF AGENTS

Individual inventors may prosecute their own applications provided they have retained some interest in the invention, but where an agent has been appointed, he must be registered to act on behalf of others before the Patent Office. Whenever all rights have been assigned and the assignment has been recorded in the Office, the case must be prosecuted by a registered patent agent.

NOMINATION DES AGENTS

Des inventeurs individuels peuvent poursuivre leurs propres demandes pourvu qu'ils aient conservé quelque intérêt dans l'invention. Toutefois, lorsqu'un agent a été désigné, le nom de ce dernier doit être inscrit sur le registre des procureurs du Bureau des brevets, comme ayant droit de représenter les demandeurs. Lorsque tous les droits ont été cédés et que ladite cession a été enregistrée au Bureau, la demande doit être poursuivie par un agent de brevets dûment enregistré.

5.03.01 Appointment of principal agents

An agent may be appointed in the petition itself (see part 5 of Form 1) or separately (see Forms 11 to 13). The appointment must clearly identify the application to which it refers and the application serial number should be given if known (Rules 17(2) and (7)).

The original document appointing an agent may not be returned to the applicant for alteration or to be put in formal order, but it may be amended in the Office, or replaced by another. When a change is made in the appointment of principal agent (Form 13), the document must be signed by the applicant himself (see Rule 89).

Nomination des agents principaux

Un agent peut être désigné dans la pétition proprement dite (voir la formule 1, n° 15) ou séparément (voir les formules 11 à 13). La nomination doit identifier clairement la demande à laquelle elle a trait, et le numéro de série de cette dernière, s'il est connu, devrait être indiqué. (Règle 17(2) et (7)).

Le document original de la nomination d'un agent ne peut être retourné au demandeur pour fin d'altération ou de régularisation, toutefois, il peut être modifié au Bureau ou tout simplement remplacé. À l'occasion d'un changement dans la nomination d'un agent principal (formule 13), le document portant ce changement doit être signé par le demandeur lui-même (voir également la règle 89).

5.03.02

Appointment of associate agents

An agent who does not reside in Canada cannot prosecute applications directly, but must appoint an associate agent who is a resident of Canada. Only principal agents who do not reside in Canada may appoint associate agents.

Changes in the appointment of associate agent (such as revocation of the appointment) may be effected by the principal agent only (Rules 144(2) and (3)).

5.03.03

Identification of agent in the specification

Under Rule 27, the appearance of the name and address of the patent agent after the last claim is optional. If it is to be printed it must appear on the same page as the last claim. It is not the responsibility of the Office to check the name.

5.04

NOMINATION OF REPRESENTATIVE

Unless all parties having material interest in an application are resident in Canada, the applicant is required to nominate a representative who resides in Canada (Section 31). The nominee is required to affirm in writing that he accepts the nomination (Rule 17(3)). Where a petition signed by an agent nominates himself as representative, or where the nomination of representative is filed by the nominee, it is considered that he has agreed to act as representative for the purposes of the Act (Rule 17(3)).

A nomination of representative may be amended (Rule 89) or put in proper form, but the document originally filed is not returned to the applicant for correction (Rule 17(6)).

5.05

ASSIGNMENT OF INTEREST

An inventor may assign some or all of his interest in an invention, and an assignee may subsequently assign any part of his interest. Assignments may be registered in the Patent Office either before or after issue of patents (Forms 25 and 26). An assignment is not registered unless it is accompanied by the required fee and by proof of execution, preferably an affidavit of execution in Form 27, 28 or 29.

Nomination des coagents

Un agent qui ne réside pas au Canada ne peut s'occuper directement de la poursuite de demandes déposées au Canada, mais doit nommer un coagent, qui lui, est un résident du Canada. Seuls les agents principaux qui ne résident pas au Canada peuvent nommer des coagents.

Les changements concernant la nomination d'un coagent (telle la révocation de la nomination) peuvent être effectués par l'agent principal seulement. (Règle 144(2) et (3)).

Identification de l'agent dans le mémoire descriptif

D'après la règle 27, la présence du nom et de l'adresse de l'agent de brevet à la suite de la dernière revendication est facultative. S'ils doivent être imprimés, ils doivent paraître sur la même page que la dernière revendication. Il n'entre pas dans les responsabilités du Bureau de vérifier un tel nom.

DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT

À moins que toutes les parties ayant un intérêt dans une demande résident au Canada, le demandeur doit désigner un représentant, qui lui, réside au Canada. (Article 31). La personne désignée doit confirmer par écrit qu'elle accepte ladite désignation. (Règle 7(3)). Une pétition signée par un agent le désignant lui-même comme représentant, ou une désignation d'un représentant déposée par ledit représentant, constitue une acceptation de la part dudit représentant d'agir comme tel aux termes de la Loi. (Règle 17(3)).

La désignation d'un représentant peut être modifiée, (Règle 89), ou régularisée, mais le document original n'est pas retourné au demandeur pour fin de correction. (Règle 17(6)).

CESSION D'INTÉRÊT

Un inventeur peut céder une partie ou la totalité de son intérêt dans une invention, de même qu'un cessionnaire peut subséquentement céder toute partie de son intérêt. Les cessions peuvent être enregistrées au Bureau des brevets soit avant ou après la délivrance des brevets. (Formules 25 et 26).

Une cession ne sera pas enregistrée à moins qu'elle ne soit accompagnée de la taxe requise à cet effet, ainsi que d'une preuve de souscription, préférablement sous forme d'un affidavit de souscription selon les formules 27, 28 ou 29.

Abstracts

Précis

6.01

CONTENT OF ABSTRACTS

Applicants for patents are required to submit an abstract of the disclosure with each application to provide a synopsis of the invention disclosed. Abstracts of applications granted are micro-filmed in microfiche form with duplicates of the microfiche made available either as a single duplicate or as duplicates of one-year sets to persons who pay the required fees. The text of the abstract should avoid patent jargon so that it may be readily understood by technicians, scientists, industrialists and other persons who are interested in obtaining information about issued patents. It should provide a means for quickly determining the nature of the disclosure so the reader can decide whether a copy of the full specification would be useful to him. It should be a clear and concise condensation of the technical content of the disclosure.

The abstract should have a separate heading, such as "Abstract of the Disclosure". It should consist of a single paragraph of 50 to 250 words in sentence form. It should indicate the use to which the invention will be put, and the advance that has been made in the art.

The abstract may be included in the specification by placing it on the first page of the disclosure, followed by the text of the disclosure itself, or it may be submitted on a separate page.

Neither the Office nor the applicant may use the abstract to limit or to interpret the scope of the claims, or as support for amendments made under Rule 52.

6.02

COPIES REQUIRED

Two copies of the abstract are required. If one copy is incorporated in the disclosure, (see 6.01 above), a separate page containing the abstract, preferably free of any matter that properly belongs in the disclosure, must be supplied for microfilming purposes.

6.03

EXAMINATION OF ABSTRACTS

Applicants for patents are required to submit an abstract of the disclosure with every application. Rule 28(1) states that the abstract shall be in such form and contain such information as the Commissioner may require. This authorizes examination of the abstract and, where necessary, amendments to the abstract are required in examiners' reports.

CONTENU DES PRÉCIS

Les demandeurs de brevets doivent déposer un précis de la divulgation avec chaque demande afin de donner un résumé de l'invention. Les précis des demandes acceptées sont reproduits sur microfiches dont les doubles sont disponibles au public: en effet, une personne peut, en échange du droit prescrit, se procurer une copie individuelle ou toute la série pour une année. Il est recommandé d'éviter le jargon des brevets afin que le précis soit facilement compris des techniciens, scientifiques et autres personnes désirant obtenir des renseignements sur les brevets qui ont été octroyés. Le précis doit donner le moyen de déterminer rapidement la nature de l'invention afin que le lecteur puisse décider s'il lui serait utile d'avoir un exemplaire complet du mémoire descriptif. Il doit se présenter sous la forme d'un condensé clair et concis des aspects techniques de l'invention.

Le précis doit apparaître sous une rubrique séparée, par exemple : « Précis de la Divulgation ». Il doit s'agir d'une ou de plusieurs phrases formant un paragraphe unique de 50 à 250 mots qui indique l'utilisation à laquelle l'invention est destinée, et le progrès, qu'elle représente dans son domaine.

Ni le Bureau ni le demandeur n'ont le droit d'utiliser le précis pour limiter ou interpréter la portée des revendications ou pour appuyer une modification soumise en vertu de la règle 52.

COPIES REQUISES

Le Bureau requiert deux copies du précis. Une copie peut être placée à la première page du mémoire descriptif précédant la divulgation, à condition qu'une autre copie de cette page soit fournie aux fins de microfilmage, ou les deux copies peuvent être fournies en tant que pages séparées.

EXAMEN DES PRÉCIS

Les demandeurs de brevets doivent déposer un précis de la divulgation avec chaque demande. La règle 28(1) indique que le précis devra être présenté de la façon indiquée par le Commissaire, et devra contenir les renseignements qu'il pourra exiger. Ceci autorise l'examen du précis. Le cas échéant, les rapports des examinateurs peuvent exiger des modifications au précis.

6.04

APPLICATIONS READY FOR ALLOWANCE

When an application is allowable except for the abstract, the examiner proposes an amendment to it in an official letter to the applicant. The letter notifies the applicant that the form of abstract on file is the sole impediment to the prompt allowance of the application, that the amendment proposed by the examiner will overcome his objections, and that failure to amend the abstract within three months would lead to abandonment of the application under Rule 138.

6.05

CLAIMS IN SEARCH FOLIOS

A copy of the abstract is placed on the Bristol board used by the examiner for searching. In addition he may select two representative claims to be added to the search document if they will be helpful in defining the scope of the invention or indicating the preferred embodiment. Usually a broad claim and a more specific one are used, though claims of different classes (as in the case of claims to a product and to a process) may be used, or informative dependent claims.

6.06

EXAMPLES OF ABSTRACTS

The following examples illustrate what are considered to be suitable abstracts.

(a) A heart valve is disclosed with an annular valve body defining an orifice and having a plurality of struts forming a pair of cages on opposite sides of the orifice. A spherical closure member is captively held within the cages and moved by blood flow between open and closed positions in check valve fashion. A slight leak or backflow is provided in the closed position by making the orifice slightly larger than the closure member. Blood flow is maximized in the open position of the valve by providing a convex on the orifice-defining surfaces of the body. An annular rib is formed in a channel around the periphery of the valve body to anchor a suture ring used to secure the valve within the heart.

(b) The specification describes a new method that uses heat to seal overlapping closure panels of a folding box made from paperboard having an extremely thin coating of moisture-proofing thermo-plastic material on opposite surfaces. Heated air is directed at the surfaces to be bonded, the temperature of the air at the point

DEMANDES EN INSTANCE D'ACCEPTATION

Lorsqu'une demande est acceptable, exception faite du précis, l'examinateur propose une modification dans une lettre officielle adressée au demandeur qui l'avise que la forme du précis déposé est le seul obstacle à l'acceptation immédiate de la demande, que la modification proposée par l'examinateur surmontera ses objections, et que la demande serait abandonnée en vertu de la règle 138 si le précis n'était pas modifié dans les trois mois.

REVENDEICATIONS CONTENUES DANS LES FOLIOS DE RECHERCHE

Une copie du précis est placée sur le bristol que l'examinateur utilise pour ses recherches. Il peut choisir en outre deux revendications qui seront ajoutées aux documents de recherche si elles aident à définir la portée de l'invention ou à indiquer un mode particulier de réalisation de ladite invention. On utilise généralement une revendication large et une autre plus restreinte, bien que l'on puisse employer des revendications de différentes catégories (comme dans le cas de revendications portant sur un produit ou sur un procédé), ou des revendications dépendantes, à caractère instructif.

EXEMPLES DE PRÉCIS

Les exemples suivants illustrent ce qui est considéré comme précis satisfaisants.

(a) Divulcation portant sur une valvule cardiaque munie d'un corps de soupape annulaire ménageant un orifice et disposant d'une série de supports formant une cage de chaque côté de l'orifice. Les cages retiennent un élément de fermeture sphérique que la pression du sang amène en position ouverte ou fermée comme dans une soupape de retenue. En faisant l'orifice légèrement plus grand que l'élément de fermeture on permet une légère fuite ou un léger refoulement en position fermée. Le flux sanguin est porté à son maximum dans la position ouverte de la valvule en donnant un profil introconvexe aux surfaces qui délimitent l'orifice du corps de la soupape. Une nervure annulaire est formée dans un canal situé à la périphérie du corps de la soupape de manière à ancrer un anneau de suture utilisé pour fixer la valvule dans le cœur.

(b) Le mémoire descriptif décrit une nouvelle méthode qui fait intervenir la chaleur pour sceller les panneaux de fermeture chevauchants d'une boîte pliable, faite de carton, dont les surfaces opposées sont recouvertes d'une pellicule extrêmement mince de matériau thermoplastique, imperméable à l'humidité.

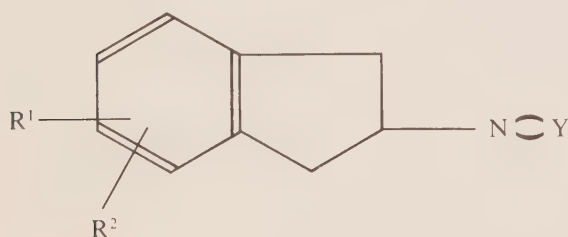
of impact on the surfaces being above the char point of the board. The boxes are moved so quickly through the air stream that the coating on the side of the panels not directly exposed to the hot air remains substantially non-tacky. A bond is formed almost immediately after heating. Under such conditions the heat applied to soften the thermo-plastic coating is dissipated after completion of the bond by absorption into the board itself, which acts as a heat sink, without the need for cooling devices.

(c) Amides are produced by reacting an ester of a carboxylic acid with an amine, using as catalyst an alkoxide of an alkali metal. The ester is first heated to at least 75°C. under a pressure of no more than 500 mm. of mercury to remove moisture and acid gases which prevent the reaction, and then converted to an amide without further heating.

(d) In a process for the production of semiconductor devices, a silicon oxide film is formed on a surface of a semiconductor substrate, followed by deposition of a layer of lead on the film. This combination is then heated at 500–700°C. for at least 10 minutes in an oxidizing atmosphere, whereby a passivating film forms, consisting essentially of silicon oxide and lead oxide. The temperatures employed are substantially lower than those conventionally used, and prevent deterioration of the device.

(e) Wool is heated at 120–150°F. for less than 15 minutes in an aqueous dispersion of 0.1–2 percent calcium hydroxide, washed, and then acidified to render it receptive to dyestuffs without adversely affecting the physical properties of the wool.

(f) Compounds of the formula



wherein R^1 and R^2 are hydrogen or alkoxy groups and Y means an alkylene group with 4 to 7 carbon atoms are useful as plant desiccants.

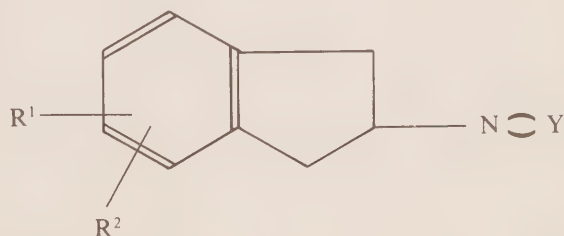
On fait arriver de l'air chaud sur les surfaces à coller, la température de l'air au point de contact desdites surfaces étant supérieure à la température de carbonisation du carton. Les boîtes sont déplacées si rapidement dans le flux d'air, que la pellicule qui se trouve du côté du panneau qui n'est pas directement exposé à l'air chaud ne devient pratiquement pas collante. Un joint étanche se forme presque immédiatement à la suite du traitement. Dans de telles conditions, la chaleur fournie pour amollir la pellicule thermoplastique est dissipée, après complètement du joint, par absorption par le carton qui joue le rôle d'absorbant de chaleur sans qu'il soit besoin de réfrigérants.

(c) Des amides sont produits en faisant réagir un ester d'acide carboxylique sur une amine en utilisant comme catalyseur un alcoolate d'un métal alcalin. L'ester est tout d'abord chauffé à une température minimale de 75°C sous une pression ne dépassant pas 500 millimètres de mercure afin d'éliminer l'humidité et les gaz acides qui empêchent la réaction, et est ensuite converti en amide sans qu'il soit besoin de chauffer davantage.

(d) Dans un procédé servant à fabriquer des semi-conducteurs, on forme à la surface d'un support semi-conducteur une pellicule d'oxyde de silicium sur laquelle on dépose ensuite une couche de plomb. Cet assemblage est ensuite chauffé à une température de 500°C à 700°C durant au moins 10 minutes dans une atmosphère oxydante, ce qui produit une pellicule de passivation qui se compose essentiellement d'oxydes de silicium et de plomb. Les températures utilisées sont nettement inférieures à celles des procédés classiques et empêchent la détérioration du produit.

(e) De la laine est chauffée à une température de 120°F à 150°F durant moins de 15 minutes dans une dispersion aqueuses contenant de 0.1% à 2% d'hydroxyde de calcium, lavée et acidulée de façon à la rendre plus sensible aux teintures, sans nuire autrement à ses propriétés physiques.

(f) Les composés ayant la formule:



dans laquelle R^1 et R^2 représentent de l'hydrogène ou des radicaux alcoyles, et y représente un radical alcoylène contenant de 4 à 7 atomes de carbone, sont utiles en tant que dessiccatifs de végétaux.

The Disclosure

La divulgation

7.01

CLARITY OF DESCRIPTION

The disclosure must describe the invention and its use as contemplated by the inventor (Section 36(1)). It must be in the same language as the claims, that is wholly in English or wholly in French (Rules 20, 133). If an applicant wishes to change the language used in a specification, he may submit a new specification in the desired language provided it is accompanied by an affidavit asserting that the translation is accurate, and no changes have been made in the text. The description must be clear and accurate. It should be as simple, direct, and free from obscurity and ambiguity as possible. It is addressed to persons skilled in the art to which the invention relates and must be so written that those persons will be able to put the invention to the same successful use as had the inventor.

The disclosure must not contain erroneous or misleading statements likely to deceive or mislead persons to whom it is addressed. Nor may it be couched in such language as to render it difficult to comprehend the invention's mode of operation without trial or experimentation. Broad assumptions or unproved statements made in the disclosure are objectionable and must be removed. If only one embodiment is operable, alternatives must not be suggested even if skilled persons would probably choose the operable embodiment. (*Mineral Separation v. Noranda Mines* 1947 Ex. C.R.)

The actual inventive step need not appear in a single sentence or paragraph in the disclosure. It must, of course, be in the disclosure but it is sufficient if it can be seen that the invention is described in the disclosure as a whole.

7.02

COMPLETENESS OF DISCLOSURE

The applicant must disclose all that is essential to the good working of the invention. For completeness of disclosure two conditions must be fulfilled: the nature of the invention must be defined, and the manner in which the invention is to be carried out must be described. The test of sufficiency of disclosure is whether properly qualified persons, reading the specification in the light of common knowledge existing at the filing date of the application, would understand the invention and be able to put it to full use.

CLARTÉ DE LA DESCRIPTION

La divulgation doit décrire l'invention ainsi que son exploitation telles que les a conçues l'inventeur (article 36(1)). Elle doit être également rédigée dans la même langue que les revendications, c.-à-d. totalement en anglais ou en français (règles 20 et 133). Si le demandeur désire changer la langue en usage dans la description, il peut soumettre une nouvelle description dans la langue qu'il désire utiliser, en autant que cette description soit accompagnée d'un affidavit attestant que la traduction est exacte et que le texte original n'a subi aucun changement. La description de l'invention doit y être faite en termes clairs et précis. De plus elle doit y être aussi simple, au point, et libre d'obscurités et d'ambiguïtés que possible. S'adressant à des personnes versées dans la technique dont relève l'invention, la description doit en être rédigée de façon à ce que lesdites personnes puissent réaliser ladite invention avec autant de succès que l'inventeur.

La divulgation ne doit pas contenir d'affirmations erronées ou trompeuses qui pourraient abuser ou tromper les personnes auxquelles elle s'adresse ni ne devrait être rédigée dans un langage qui rend difficile la compréhension du fonctionnement de l'invention au point qu'elle nécessite des essais ou des expériences. De grandes hypothèses, basées sur des affirmations sans fondements se prêtent à objection et doivent être supprimées. Si seulement une seule incorporation est opérante, d'autres alternatives ne doivent pas y être suggérées, même s'il est acquis que les personnes versées dans la technique choisiraient probablement l'incorporation opérante. (*Mineral Separation v. Noranda Mines*, 1947 Ex. C.R.).

L'étape inventive proprement dite, n'a pas nécessairement à y être énoncée en une seule phrase ou un seul paragraphe. Elle doit, assurément, faire partie de la divulgation mais il suffira que l'invention soit décrite d'une façon globale dans l'ensemble de la divulgation.

COMPLÈTEMENT DE LA DIVULGATION

Le demandeur doit divulguer tout ce qui est essentiel au bon fonctionnement de l'invention. Afin d'être complète, la divulgation doit remplir deux conditions : la nature de ladite invention doit y être définie, et la façon de la mettre à exécution doit y être décrite. Le critère de « suffisance de divulgation » est satisfait, si des personnes dûment qualifiées, lisant ladite divulgation, peuvent à la lumière du savoir courant, comprendre l'invention et la mettre efficacement en pratique.

It is a requirement that in the case of a machine, the best mode of operation be described (Section 36(1)) and in the case of a method, the applicant is required to describe the best method contemplated by him (*B.V.D. v. Canadian Celanese* 56 RPC). A new product should be described in terms of its characteristics and (for a compound) its derived formula should be given. The best method of making the product must be set forth in the disclosure.

In the case of a new organic chemical compound, both the derived structure and characterising data, such as melting point, IR, UV and NMR spectra or testing data, should be given.

Not only must the applicant give all information for putting the invention to use, he must also insert necessary warnings to avert failure.

Under Section 2 the invention must have utility. The disclosure should explain at least one use of the invention in sufficient detail to enable a skilled person to use the invention for its intended purpose. If no use is described, the application is rejected for lack of utility. (See chapter 12).

7.03

REFERENCE TO DRAWINGS

Drawings may not appear in the specification (Rule 19 (3)) but the disclosure must refer to them whenever they are filed in an application. Under Rule 23 a brief statement that describes each view of the drawings must precede all other references to the drawings. A typical statement would consist of a list of views as shown in Form 24.

While it is desirable to do so, the views themselves need not always be arranged in strict consecutive order if it is inconvenient to do so, but where the examiner considers it expedient, he may require that the applicant insert into the disclosure an indication of the location of views that are out of sequence. (Rule 23).

7.04

APPLICATION AND PATENT SERIAL NUMBERS IN DISCLOSURES

References to serial numbers of patents, of other Canadian applications, and of foreign patent applications may under certain conditions be included in the disclosure of an application. At the same time the disclosure of an application

C'est un pré-requis que dans le cas d'une machine, le meilleur mode de fonctionnement en soit décrit, (article 36(1)) et que dans le cas d'une méthode, le demandeur décrive celle qu'il considère la meilleure. (*B.V.D. v. Canadian Celanese* 56 R.P.C.). Un nouveau produit devrait être décrit en fonction de ses caractéristiques et (s'il s'agit d'un composé) sa formule devrait être illustrée. De plus, la meilleure méthode de fabrication dudit produit doit être exposée dans la divulgation.

Dans le cas d'un nouveau composé chimique organique, il faut indiquer la structure dérivée et les caractéristiques telles que le point de fusion, les données concernant les spectres ou les essais infrarouges, ultraviolets et de résonance magnétique nucléaire.

Le demandeur ne doit pas seulement fournir toutes l'information susceptibles de mettre l'invention à exécution mais il doit également inclure toutes mises en garde nécessaires à en éviter l'insuccès.

Conformément à l'article 2, l'invention doit être utile. La divulgation devrait expliquer au moins un usage de l'invention avec suffisamment de détails pour permettre à une personne, versée dans le domaine de ladite invention, de la mettre à profit. Si on ne décrit aucun usage, la demande est refusée comme n'ayant pas d'utilité. (Voir le chapitre 12).

RENOI AUX DESSINS

Les dessins ne doivent pas faire partie du mémoire descriptif (règle 19(3)) mais la divulgation doit en faire état quand ces derniers sont déposés dans une demande. Conformément à la règle 23, un bref exposé de ce que représente chaque vue des dessins doit précéder tout autre renvoi à ceux-ci. Un exposé typique consisterait en une liste desdites vues telle qu'illustrée dans la formule 24.

Quoiqu'il soit désirable de ce faire, les vues proprement dites n'ont pas à être toujours strictement en ordre consécutif s'il s'avère incommode de ce faire, mais si l'examineur le juge opportun, il peut exiger que le demandeur indique dans la divulgation, la place occupée par les vues hors d'ordre. (Règle 23).

NUMÉROS DE SÉRIE DE DEMANDES ET DE BREVETS DANS LES DIVULGATIONS

Sous certaines réserves les références à des numéros de brevets ou à d'autres demandes de brevets en instance au Canada ainsi qu'à l'étranger peuvent être acceptées dans la divulgation d'une demande. Toutefois, la divulgation de la demande en question doit

must be sufficient to support the claims being made without reference to the other applications referred to the disclosure, and must be complete independently of documents not available to the public when the Canadian application was filed. Rules 22, 24 and 43, and Section 36 govern. 7.04.01 and 7.04.02 below indicate whether disclosures referring to the applications or patents are sufficient or insufficient.

7.04.01

Sufficient disclosure

If the disclosure of an application is sufficient to support the claims of the application without reference to a patent or application referred to by number in the disclosure, the Office permits the reference to remain if it is to a Canadian application or patent (irrespective of its date), to a foreign patent, or to a foreign application that was available to the public before the filing date of the application being examined. If the reference is to a foreign application that was not available to the public before the filing date of the application being examined or if there is any doubt that it was available before that date, the applicant is required either to delete the reference or to substitute the number of a corresponding Canadian application or patent, or a foreign patent, or a foreign application that was available to the public before the above-mentioned filing date. Alternatively, the applicant may satisfy the examiner that the reference was published before the Canadian filing date. If this is the only objection being made, the examiner in charge of the application may telephone the applicant's agent to ask him to make the appropriate correction in order to expedite the prosecution.

7.04.02

Insufficient disclosure

When it is clear that the disclosure of an application is not sufficient to support the claims without reference to a patent or application referred to in the application being examined, it is rejected for insufficiency of disclosure. If the reference is to any document that was not available to the public before the filing date of the Canadian application the rejection may not be overcome by inserting the substance of the reference into the disclosure.

être suffisante pour étayer pleinement les revendications, et ceci sans avoir à se référer aux autres demandes de brevets qui y sont mentionnées, et doit être, au moment de son dépôt au Canada, complète, indépendamment de tout document non-accessible au public. Les règles 22, 24 et 43 ainsi que l'article 36 s'appliquent dans ce cas. Les paragraphes 7.04.01 et 7.04.02 ci-dessous clarifient la question à savoir si les divulgations se référant à de telles demandes ou de tels brevets sont suffisantes ou insuffisantes.

Suffisance de la divulgation

La divulgation d'une demande est suffisante si elle étaye pleinement les revendications de ladite demande sans avoir recours au brevet ou à la demande auxquels on se réfère par numéro, dans ladite divulgation. Le Bureau permet alors l'inclusion de telles références à condition que celles-ci concernent soit une demande ou un brevet canadien (peu importe leur date), soit un brevet étranger ou une demande déposée à l'étranger qui était accessible au public avant la date de dépôt de ladite demande. Si, par contre, la référence concerne une demande étrangère qui n'était pas accessible au public avant la date de dépôt de la demande sous examen ou s'il y a doute quant à son accessibilité avant ladite date, le demandeur est requis, ou de rayer la référence de la divulgation ou d'y substituer le numéro de la demande ou du brevet canadien correspondant, ou d'un brevet ou d'une demande étrangère qui était accessible au public avant la date de dépôt susmentionnée. Une autre alternative serait que le demandeur convainque l'examineur du fait que ladite référence a été publiée antérieurement à la date de dépôt au Canada. S'il s'agit là du seul point inacceptable dans ladite demande, l'examineur qui s'occupe de cette dernière peut téléphoner à l'agent du demandeur pour l'inviter à effectuer la correction nécessaire afin d'en accélérer le processus d'examen.

Insuffisance de la divulgation

S'il est évident que la divulgation d'une demande est insuffisante à étayer les revendications de celle-ci sans recourir au brevet ou à la demande de brevet auxquels on se réfère dans ladite divulgation, il y a alors rejet de ladite demande pour insuffisance de divulgation si la référence a trait à tout document qui n'était pas accessible au public avant la date de dépôt de ladite demande. Le rejet ne peut être rendu inopérant par l'insertion, dans la divulgation, de la matière faisant l'objet dudit document.

If the reference is to a foreign application that was available to the public before the Canadian application date or to a patent that issued before the Canadian application date, then the applicant is required to insert the pertinent disclosure of the patent or application into his application in order to complete it.

Si la référence concerne une demande étrangère qui était accessible au public avant la date de dépôt de ladite demande ou concerne un brevet délivré avant cette date, le demandeur est alors requis, afin de compléter sa demande, d'y incorporer la matière pertinente faisant l'objet de la référence en question.

7.04.03 Identification of patents and applications

Applications and patents should be identified by giving the country where filed, the serial number, the filing date of applications, the patenting date for patents, and the name of the inventor (though the name of the applicant or patentee may be accepted in lieu of the inventor when the inventor is not identified). Where the only identification given is the serial number and country of filing, and the application is otherwise allowable, it is allowed, but otherwise an objection is made by the examiner whenever he considers fuller information would be desirable.

If the date given for an application is the date when the application was made available to the public, that date will be accepted, but it should be identified as such to avoid confusion with the filing date.

Identification des brevets et des demandes

Les demandes et les brevets devraient être identifiés en indiquant le pays où le dépôt a été fait, le numéro de série, la date de dépôt des demandes, la date de concession des brevets et le nom de l'inventeur (toute fois le nom du déposant ou du breveté peut remplacer celui de l'inventeur si ce dernier n'est pas donné). Lorsque l'identification se résume au numéro de série et au pays de dépôt et que la demande est autrement acceptable, elle est acceptée, autrement l'examineur s'objecte s'il considère que de plus amples renseignements seraient souhaitables.

Si la date donnée à une demande est celle où la demande a été rendue accessible au public, cette date est acceptable, mais elle doit être identifiée comme telle de façon à ne pas être prise pour la date de dépôt.

7.04.04 Missing numbers

A disclosure may not be left with blank spaces for missing patent or application serial numbers. 7.04.01 and 7.04.02 above are used to determine whether the numbers may be inserted, or whether other action is necessary.

Numéros manquants

Il ne faut pas laisser d'espaces blancs pour les numéros de série manquants qui se rapportent aux brevets ou aux demandes. Les paragraphes 7.04.01 et 7.04.02 ci-dessus permettent d'établir si ces numéros peuvent être inscrits ou si d'autres mesures doivent être prises.

7.04.05 Incorporation of subject matter by reference

Applicants are not permitted to state that subject matter described in other applications or patents is part of the invention they are disclosing.

Example: "The fermentation process is disclosed in Canadian application 600,000 and same is to be considered incorporated as fully as if set forth herein."

Such statements are rejected.

Incorporation de matière au moyen de renvois

Il n'est pas permis au déposant d'énoncer dans sa divulgation que la matière décrite dans d'autres brevets ou demandes fait partie de son invention.

Exemple : « Le procédé de fermentation est décrit dans la demande de brevet canadienne n° 600 000 et ce dernier doit être considéré comme incorporé à la présente divulgation de la même manière que si ladite description y était exposée au complet. »

De tels énoncés sont refusés.

TRADE MARK AND TRADE NAMES IN DISCLOSURES (RULE 29)

A “trade mark” is a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing, or so as to distinguish, wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those sold, leased, hired or performed by others.

A “registered trade mark” is a trade mark that is on the register kept by the Registrar of Trade Marks, Ottawa. Examples: Kodak, Caterpillar, Cellophane.

Trade names, coined names, and technical terms for objects are nonproprietary names by which an article or product is known and identified among traders or workers in the art, although it may not be so known by the public generally. Such names used in trade do not point to the product of one producer, but identify single articles or products irrespective of producer. Examples: nylon, diesel, monkey-wrench, radar, vernier, klystron.

A “trade name” as used in this manual should not be confused with the name under which a business is carried on. In some literature references, trade marks are incorrectly referred to as trade names.

7.05.01

Application of Rule 29

A trade name is permitted in a specification of a patent application only if use of the trade mark is necessary or clarifies the disclosure. Otherwise the material covered by the trade mark must be defined in other terms. Generally, whenever a substance or device can be described adequately and briefly without reference to a trade mark, the applicant is required to delete the trade mark, and to replace it by a description of the material. However, in some instances it is desirable to permit the trade mark in addition to a description of the material. For example, the trade mark may help to define further the substance used in the invention, or its use may make the description more easily understood, or it may avoid repeating the description

MARQUES DE COMMERCE ET NOMS COMMERCIAUX DANS LES DIVULGATIONS (Règle 29)

Une « marque de commerce » est une marque employée par une personne pour distinguer ou pour permettre de distinguer, des services ou marchandises fabriqués, vendus, donnés à bail, loués, ou exécutés par elle, de ceux, vendus à bail, loués ou exécutés par d'autres.

Une « marque de commerce déposée » est une marque de commerce qui figure dans le registre tenu par le registraire des marques de commerce à Ottawa. Par exemple : Kodak, Caterpillar, Cellophane.

Les noms commerciaux, les noms inventés et les termes techniques que l'on donne aux objets sont des noms qui ne confèrent par un titre de priorité mais sous lesquels un article ou un produit est désigné par les gens de métier et les experts d'une technique particulière, bien que le grand public, ne le désigne pas de la même façon. Un tel nom ne désigne pas le produit d'un fabricant en particulier mais il identifie un seul article ou produit, quel que soit son fabricant.

Exemple : nylon, diesel, clef anglaise, radar, vernier, klystron.

Un « nom commercial » dans le sens qu'on lui attribue dans le présent recueil ne doit pas être confondu avec le nom sous lequel un commerce est exploité. Dans certains ouvrages, on donne erronément le sens de noms commerciaux à des marques de commerce.

Application de la règle 29

Il n'est permis de mentionner une marque de commerce dans un mémoire descriptif de demande de brevet que si cette mention est nécessaire ou si elle sert à clarifier la divulgation. Sinon, la matière que l'on désigne par cette marque doit être définie en d'autres termes. Généralement, lorsqu'une substance ou un appareil peut être décrit de façon appropriée et concise sans citer la marque de commerce, le demandeur est tenu de radier cette dernière et de la remplacer par une description de l'objet. Toutefois, il est parfois préférable de laisser la marque de commerce, en plus d'une description de son objet. Par exemple, la mention de la marque de commerce peut, selon le cas, aider à mieux définir la substance utilisée dans l'invention, servir à faire comprendre plus facilement l'invention ou encore éviter la répétition de la description à différents endroits dans

in several places in the specification. Sometimes deletion of a trade mark would weaken the completeness and clarity of the disclosure. In other instances the applicant may not be able to define the material except by the trade mark.

In compliance with Section 36, the applicant is required to give in the disclosure a full description of the material covered by the trade mark. If the applicant cannot provide a complete description he is required to give as complete a description as possible. It is usually possible to describe at least partly a material, or list some of its constituents or properties, if only in general terms. Once the material has been defined, subsequent references to it in the same disclosure or in the claims may be made by use of the trade mark alone.

7.05.02 Identification of trade marks in specifications

Whenever a registered trade mark is used, it must be identified at the first appearance as a trade mark. This can be done by use of the symbol ®, or by stating that it is a trade mark, or by marking it with an asterisk and indicating at the bottom of the page where it first appears that the asterisk indicates a trade mark. Whenever the trade mark appears subsequently in the specification, it must be identified in a similar manner, or by capitalizing all letters, or by use of quotation marks, or by use of the symbol ®, or by an asterisk.

Whenever an unregistered trade mark is used, the applicant may so identify the mark; he must, however, avoid identifying the mark as one that is registered. This would preclude, for instance, use of the symbol ®. (See also 5.02.03).

7.05.03 Trade names

Trade names (as defined above) may be used in the specification of an application. They should be uncapitalized so as to avoid confusing them with trade marks. (See also 5.02.03).

le mémoire descriptif. Parfois même, en omettant de faire mention de la marque de commerce, on risque de rendre la divulgation moins complète et moins claire. Dans d'autre cas, le demandeur peut ne pas pouvoir définir la matière autrement qu'en mentionnant la marque de commerce.

En conformité avec l'article 36, le demandeur est tenu de donner, dans la divulgation, une description complète de l'objet désigné par la marque de commerce. Si le demandeur n'est pas en mesure d'en donner une description complète, il doit en donner une description aussi complète que possible. Habituellement, il est possible de le décrire au moins en partie, ou d'indiquer certains de ses éléments constitutifs ou certaines de ses propriétés, ne serait-ce qu'en termes généraux. Une fois qu'il a été défini, on peut en faire mention dans le texte de la même divulgation ou des revendications en indiquant seulement la marque de commerce.

Identification des marques de commerce dans les mémoires descriptifs

Chaque fois qu'une marque de commerce déposée y est utilisée, elle doit être identifiée comme telle à sa première occurrence. On peut ce faire, soit par l'emploi du symbole ® placé tout à côté, soit en indiquant qu'il s'agit d'une marque de commerce, ou en marquant le terme d'un astérisque en prenant soin d'indiquer au bas de la page sur laquelle ledit terme apparaît pour la première fois que l'astérisque signifie qu'il s'agit d'une marque de commerce. Chaque fois que, par la suite, on fait mention de ladite marque de commerce dans le mémoire descriptif, elle doit être identifiée soit en l'écrivant entièrement en lettres majuscules, soit en l'écrivant entre guillemets, soit en la faisant suivre du symbole ® ou d'un astérisque.

Chaque fois qu'un demandeur fait mention d'une marque de commerce non déposée, il peut l'identifier comme telle. Toutefois, il doit éviter de l'identifier comme étant une marque déposée. Par exemple, il ne peut la faire suivre de la mention®. (Voir également le paragraphe 5.02.03).

Noms commerciaux

Les noms commerciaux (tels que définis plus haut) peuvent être utilisés dans le mémoire descriptif d'une demande. Toutefois, ils doivent être écrits en lettres minuscules pour éviter toute confusion avec des marques de commerce. (Voir également le paragraphe 5.02.03.)

7.05.04

Trade mark searches

Searches for registered trade marks may be conducted in the Trade Marks Branch. In searching, care must be taken to note the class of goods involved, as wares or services of different classes may have the same mark. Also, wares or services of one class may carry a mark that is ineligible for registration in another class. For example “TELEPHONE” is a registered trade mark for stationary, but not for telephone equipment.

Recherches des marques de commerce

Les recherches relatives aux marques de commerce déposées peuvent être effectuées à la Direction des marques de commerce. En faisant ces recherches, il faut prendre soin de noter la catégorie des produits dont il est question car la même marque s'applique parfois à des produits ou à des services de différentes catégories. De même, des produits ou services de même catégorie portent parfois une marque qui ne peut être enregistrée dans une autre catégorie. Par exemple, « TELEPHONE » est la marque de commerce déposée à l'égard de papeterie et non de matériel téléphonique.

7.06

SUPPLEMENTARY DISCLOSURES

Under Rule 52, amendments to the disclosure of an application are permitted to add subject matter shown in the drawings as filed or reasonably inferred from the specification as originally filed. No amendments to drawings are permitted if they add thereto matter not described in the disclosure. New matter cannot be added except as a supplementary disclosure under Rule 53, and then only if the new matter is intimately associated with the matter described in the original disclosure, does not have different inventorship and other requirements, e.g. payment of supplementary disclosure fees, are met. (See also 13.06).

DIVULGATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Aux termes de la règle 52, des modifications à la divulgation d'une demande sont permises afin d'y ajouter de la matière illustrée dans les dessins tels que déposés, ou qui peut raisonnablement être déduite du mémoire descriptif tel que déposé originellement. Les modifications aux dessins qui y ajoutent de la matière non décrite dans la divulgation ne sont pas permises. Toute nouvelle matière ne peut être ajoutée qu'à titre de divulgation supplémentaire conformément à la règle 53, et ce, seulement si ladite nouvelle matière est étroitement reliée à celle décrite dans la divulgation originale, n'a pas pour auteur un autre inventeur et si les autres exigences e.g. le paiement de la taxe prescrite sont satisfaites. (Voir également le paragraphe 13.06).

7.06.01

Procedure for entering new matter

An amendment that is contrary to Rules 52, 53, 54 or 57 will be made to an application but the application acted upon immediately by the examiner to object to the amendment.

An amendment unacceptable under Rules 45(3), 55, 56, 68 or 69 is not entered. A letter is sent to the applicant refusing the proposed amendment and indicating why it is objectionable.

If an amendment is unacceptable under Rule 52, but would be acceptable under Rule 53, the applicant is advised that the proposed amendment would be admissible as a supplementary disclosure and would carry as a filing date the date the amendment was requested under Rule 52.

A supplementary disclosure may be filed as a supplementary disclosure in the first instance, and need not have been first submitted as an ordinary amendment.

Modalités d'inscription de la nouvelle matière

Une modification contraire aux règles 52, 53, 54 ou 57 est inscrite dans une demande, mais cette dernière fait immédiatement l'objet de mesures de la part de l'examineur qui s'objecte à ladite modification.

Les modifications contraires aux règles 45(3), 55, 56, 68 ou 76 ne sont pas inscrites. Une lettre est alors expédiée au demandeur refusant la modification proposée et donnant les raisons de ce refus.

Si une modification inacceptable aux termes de la règle 52 est par ailleurs acceptable aux termes de la règle 53, on informe le demandeur à l'effet que la modification proposée serait admissible en tant que divulgation supplémentaire et porterait comme date de dépôt celle à laquelle la modification a été présentée conformément à la règle 52.

Une divulgation supplémentaire peut être déposée directement comme telle sans qu'il ait été besoin de la soumettre d'abord à titre de modification ordinaire.

The new descriptive matter of a supplementary disclosure must bear the heading “SUPPLEMENTARY DISCLOSURE”. Any claims supported by the supplementary disclosure must be inserted after the principal claims, must be numbered consecutively therewith, and must be preceded by the heading “CLAIMS SUPPORTED BY SUPPLEMENTARY DISCLOSURE”. Drawings must be numbered consecutively with the drawings of the principal disclosure and must be described in the supplementary disclosure only.

La description de la matière nouvelle contenue dans une divulgation supplémentaire doit apparaître sous la rubrique « DIVULGATION SUPPLÉMENTAIRE ». Toutes les revendications étayées par la divulgation supplémentaire doivent être insérées à la suite des revendications principales, êtres numérotées consécutivement à celles-ci et être précédées par le titre « REVENDICATIONS ÉTAYÉES PAR LA DIVULGATION SUPPLÉMENTAIRE ». Les dessins doivent être numérotés consécutivement à ceux de la divulgation principale et doivent être décrits uniquement dans la divulgation supplémentaire.

7.06.02

Date accorded supplementary disclosures

When new subject matter submitted in the form of a supplementary disclosure is added to an application, the examiner rules at once on whether it may be retained in the application. If it may not, a report is issued immediately so that the applicant may consider filing a new application in its place before any statutory bars develop. The new application would carry its own filing date, and cannot be predated to the day when the matter in it was first submitted as an amendment to the earlier application.

If the supplementary disclosure is found to be satisfactory, the applicant is advised of its acceptance and of the filing date accorded it. That date is normally the day when the new matter was first submitted as an amendment to the disclosure (See however the following two paragraphs). Convention priority may be recorded for the supplementary disclosure if a request satisfying Section 29 and Rule 35 is made.

If the supplementary disclosure is acceptable except for the failure to submit necessary drawings, the applicant is advised that the new subject matter will be entered as a supplementary disclosure bearing that date when the drawings are received by the Office.

New matter submitted as an amendment to the disclosure of an allowed application is not accorded the date when it was so submitted. Under Rule 55 no request for a supplementary disclosure may be entertained after allowance. The earliest date that can be accorded it is the day when it is first submitted after restoration.

Date accordée aux divulgations supplémentaires

Lorsque de la nouvelle matière soumise sous forme de divulgation supplémentaire est ajoutée à une demande, l'examineur décide immédiatement si elle peut être gardée dans la demande. Si elle ne le peut pas, un rapport est écrit immédiatement de manière à donner au demandeur la possibilité de déposer une nouvelle demande de remplacement avant que n'interviennent des empêchements légaux. La nouvelle demande se verra accorder une date de dépôt en propre et ne pourra être antidatée au jour où la matière qu'elle contient a été soumise pour la première fois en tant que modification à la demande antérieure.

Si la divulgation supplémentaire est jugée satisfaisante, on avise le demandeur de son acceptation ainsi que de la date de dépôt qui lui est accordée. Cette date est normalement le jour où la nouvelle matière a été soumise pour la première fois en tant que modification à la divulgation. (Voir cependant les deux paragraphes suivants). On peut enregistrer une date priorité conventionnelle en ce qui a trait à la divulgation supplémentaire à la condition d'en faire la requête conformément à l'article 29 et à la règle 35.

Si la divulgation supplémentaire est acceptable, sauf que les dessins nécessaires manquent, le demandeur est averti que la nouvelle matière sera annexée comme divulgation supplémentaire et datée du jour, où les dessins sont reçus par le Bureau.

On n'accorde pas comme date de dépôt à la nouvelle matière soumise à titre de modification à la divulgation d'une demande acceptée, la date à laquelle elle a été soumise comme telle. Selon la règle 55, on ne peut donner suite à une requête visant la soumission d'une divulgation supplémentaire après acceptation d'une demande. La date la plus antérieure qui puisse être accordée à une telle modification est celle de sa première soumission une fois la demande restaurée.

New matter appearing only in claims added to an application does not come under Rule 53, and the date of submission of such claims is not used to establish dates for supplementary disclosures. Rule 53 deals with amendments to “disclosures” rather than to claims. Nevertheless, new matter that appears in original claims accompanying a supplementary disclosure may be inserted into the supplementary disclosure itself under Rule 52, since it relates to matter referred to in a “specification”.

Under Rule 56 only one supplementary disclosure is permitted in an application at a time, but if a supplementary disclosure is cancelled, it may be replaced by another. The second supplementary disclosure is given the date when it was first filed, and is not entitled to any dates from the earlier (and, now cancelled) supplementary disclosure. Each time a supplementary disclosure is replaced, another supplementary disclosure fee must also be submitted.

7.06.03

Supplementary disclosures and division

New matter not part of a parent application may be included in a divisional application as a supplementary disclosure to the divisional when it is filed, or added later after filing. However, if filed concurrently and the principal disclosure of the divisional application contains new matter, the new matter may not be given independent supplementary disclosure status even if resubmitted later as an amendment as this would result in a second supplementary disclosure, thus contravening Rule 56. The amendment would be acceptable if the concurrently filed supplementary disclosure were resubmitted incorporating the new matter. However, the date accorded would be the date it was resubmitted.

In the case of division, any part of a supplementary disclosure to a parent application may also form part of the divisional as a supplementary disclosure to the divisional. The date accorded the supplementary disclosure to the divisional would be the date accorded the supplementary disclosure to the parent.

Toute nouvelle matière qui apparaît seulement dans les revendications ajoutées à une demande ne tombe pas sous le coup de la règle 53, et la date de soumission de telle revendications ne sert pas à établir une date applicable à une divulgation supplémentaire. La règle 53 traite des modifications portant sur les « divulgations » plutôt que sur les revendications. Cependant toute nouvelle matière qui apparaît dans les revendications originales accompagnant une divulgation supplémentaire peut y être insérée conformément à la règle 52, étant donné qu'elle a trait à une matière mentionnée dans un « mémoire descriptif ».

La règle 56, n'autorise qu'une divulgation supplémentaire à la fois par demande, mais si une divulgation supplémentaire est annulée, elle peut être remplacée par une autre. La seconde divulgation supplémentaire portera la date à laquelle elle a été déposée pour la première fois, et non la date provenant de la première divulgation supplémentaire (maintenant annulée). Un demandeur doit verser une autre taxe pour chaque divulgation supplémentaire qu'il présente.

Divulgations supplémentaires et division

Toute nouvelle matière qui ne fait pas partie d'une demande originale peut être incluse dans une demande divisionnaire en qualité de divulgation supplémentaire à la demande divisionnaire lors du dépôt de cette dernière ou ajoutée par la suite. Toutefois, si elles sont déposées simultanément, et que la divulgation principale de la demande divisionnaire contient de la matière nouvelle, cette matière nouvelle peut ne pas atteindre le statut de divulgation supplémentaire indépendante même si soumise de nouveau plus tard comme une modification, ce qui résulterait en une deuxième divulgation supplémentaire, et ainsi contreviendrait à la règle 56. La modification serait acceptable, si la divulgation supplémentaire déposée simultanément était soumise de nouveau incorporant la nouvelle matière. Toutefois, la date accordée serait celle où la divulgation supplémentaire ainsi révisée a été soumise.

En cas de division, toute partie d'une divulgation supplémentaire à une demande originale peut également faire partie de ladite demande divisionnaire en tant que divulgation supplémentaire. La date de dépôt de la divulgation supplémentaire à la demande divisionnaire serait la même que celle de la divulgation supplémentaire à la demande originale.

Matter not part of the principal disclosure of a parent application is not permitted in the principal disclosure of a divisional. The applicant has the choice of deleting such new matter or withdrawing his claim to divisional status. In some instances such matter may be resubmitted as a supplementary disclosure to the divisional and would be given as a filing date the date when it was filed with the divisional as a supplementary disclosure. (See 10.08)

A divisional application cannot be filed for the subject matter appearing only in a supplementary disclosure to a parent application.

7.06.04

Examination of supplementary disclosures

All the usual requirements of the Patent Act and Rules apply to supplementary disclosures. Anticipatory matter published more than two years before the date accorded the supplementary disclosure is a bar under Section 28(1)(b). (See chapter 11).

In addition, Section 38 must be satisfied. Apart from the situations provided for by Rules 58 and 59, there must be a claim broader in scope than any other claim in the application including the supplementary disclosure. If Section 38 is not satisfied, the examiner reports on the application as soon as possible, objecting to the diverse subject matter claimed. The applicant may satisfy Section 38 by entering an allowable broad claim. Otherwise, he must cancel the supplementary disclosure and file a separate application before statutory bars arise. (See chapter 10).

The broadest claim in an application with a supplementary disclosure may be in either the claims supported by the original disclosure or in the claims supported by the supplementary disclosure. If the broadest claim is in the original disclosure claims, there must be adequate support for it in the original disclosure without reference to the supplementary disclosure. If the broadest claim is in the supplementary disclosure claims, support for it may be derived from the full disclosure, both original and supplementary.

Toute matière ne relevant pas de la divulgation principale d'une demande originale est prohibée dans la divulgation principale d'une demande divisionnaire. Le requérant peut, soit abandonner cette nouvelle matière, soit annuler sa revendication à l'état divisionnaire. Dans certains cas cette matière peut être soumise de nouveau en qualité de divulgation supplémentaire à la demande divisionnaire et se verrait attribuer comme date de dépôt la date à laquelle ladite divulgation supplémentaire a été déposée dans la demande divisionnaire. (Voir le paragraphe 10.08).

On ne peut déposer une demande divisionnaire ne couvrant que la matière apparaissant dans une divulgation supplémentaire à une demande originale.

Examen des divulgations supplémentaires

Toutes les stipulations normales de la Loi et Règles sur les brevets s'appliquent aux divulgations supplémentaires. Les documents antérieurs publiés plus de deux ans avant la date attribuée à la divulgation supplémentaire constituent une antériorité aux termes de l'article 28(1)(b). (Voir le chapitre 11).

De plus, il faut satisfaire aux exigences de l'article 38. Indépendamment des situations prévues par les règles 58 et 59, la demande qui comprend la divulgation supplémentaire doit comporter une revendication de portée plus large que toutes les autres. Si les conditions de l'article 38 ne sont pas remplies, l'examineur écrit dès que possible un rapport sur la demande dans lequel il s'objecte aux différentes matières revendiquées. Le demandeur peut satisfaire à l'article 38 en présentant une revendication large acceptable. Autrement, il doit annuler la divulgation supplémentaire et déposer une demande séparée avant que ne surviennent des empêchements légaux. (Voir chapitre 10).

La revendication la plus large d'une demande comportant une divulgation supplémentaire peut se trouver soit dans les revendications étayées par la divulgation originale, soit dans celles étayées par la divulgation supplémentaire. Si la revendication de plus grande portée se trouve parmi les revendications étayées par la divulgation originale, cette revendication doit être étayée par ladite divulgation originale sans qu'il soit nécessaire de se référer à la divulgation supplémentaire. Si par contre, la revendication de plus grande portée se trouve parmi les revendications étayées par la divulgation supplémentaire, cette revendication peut être étayée par l'ensemble des divulgations originales et supplémentaires.

7.06.05**New matter submitted during conflict**

New matter submitted during conflict is considered immediately by the examiner. Rules 52, 53 and 68 apply.

Up to the time specified for response to the examiner's action issued under Section 45(2), amendments, including supplementary disclosures, are entered or refused under the normal procedure. (See chapter 13). After that time, no amendment may be entered during conflict unless the Commissioner is satisfied that the new matter further defines the conflict (Rule 68).

If an ordinary amendment submitted during conflict is unacceptable under Rules 52 and 68 but would be accepted under Rule 53 as a supplementary disclosure at the conclusion of conflict, the applicant is advised that the date that would be accorded such a supplementary disclosure is the date of its original submission to the Office as an ordinary amendment. The amendment is dated, kept on file, but not entered.

If a supplementary disclosure is submitted during conflict proceedings too late to be accepted under Rule 68, it is examined to determine if it could be accepted under Rule 53 at the conclusion of the conflict. If it could be entered later, the applicant is advised that the amendment is being held until conflict has terminated, at which time it will be entered, and dated back to the time of its original submission. If it would not be acceptable under Rule 53, he is so informed.

Whenever an applicant submits a supplementary disclosure that is permissible under Rules 53 and 68 it is entered immediately.

7.06.06**Supplementary disclosure and final rejection**

If an applicant submits a supplementary disclosure to an application during final action proceedings, it is not entered. It is examined to determine if it is proper matter for a supplementary disclosure. If it would be acceptable, the applicant is advised that the amendment will be held until the conclusion of the rejection proceedings, at which time it will be entered and predated to the date of its original submission to the Office, provided the application is still active at that time. If the supplementary disclosure is unacceptable in any event, it will be refused.

Nouvelle matière soumise durant un conflit

L'examineur étudie immédiatement toute nouvelle matière présentée lors d'un conflit. Les règles 52, 53 et 68 s'appliquent dans ce cas.

Jusqu'à expiration du délai de réponse au rapport établi par l'examineur en vertu de l'article 45(2), les modifications, y compris les divulgations supplémentaires, sont inscrites ou refusées conformément à la pratique normale. (Voir le chapitre 13). Passé ce délai, aucune modification ne peut être inscrite durant le conflit sauf si le Commissaire est convaincu que la nouvelle matière donne une définition plus précise de la matière en conflit (règle 68).

Si une modification ordinaire soumise durant un conflit est inacceptable aux termes des règles 52 et 68 mais pourrait être acceptée aux termes de la règle 53 en tant que divulgation supplémentaire à la terminaison du conflit, le demandeur en est avisé et on l'informe à l'effet que la date qui serait accordée à une telle divulgation supplémentaire est celle de sa soumission originale au Bureau en tant que modification ordinaire. Ladite modification est alors datée et versée au dossier mais non inscrite.

Si une divulgation supplémentaire est soumise trop tard durant un conflit pour être acceptée aux termes de la règle 68, elle est examinée afin de déterminer si elle pourrait l'être sous la règle 53 à la terminaison du conflit. Si elle peut être inscrite par la suite, le demandeur est avisé que la modification est retenue jusqu'à la fin du conflit à la suite de quoi elle sera inscrite et datée du jour de sa soumission originale. Si elle est inacceptable aux termes de la règle 53, le demandeur en est avisé.

Toute divulgation supplémentaire présentée par le demandeur et qui est admissible aux termes des règles 53 et 68 est inscrite immédiatement.

Divulgation supplémentaire et rejet final

Si un demandeur soumet une divulgation supplémentaire à une demande faisant l'objet d'un rejet final, celle-ci n'est pas inscrite. Elle est soumise à un examen afin de déterminer s'il s'agit de matière propre à une divulgation supplémentaire. Advenant son acceptation, le demandeur est avisé à l'effet que la modification sera retenue jusqu'au terme des procédures de rejet final à la suite de quoi elle sera inscrite et datée du jour de sa soumission originale au Bureau à la condition que la demande soit encore en force à cette date. Si par contre, la divulgation supplémentaire était inacceptable elle serait refusée.

JURISPRUDENCE

The following decisions of the courts are of importance in considering the subject matter of this chapter.

French's Complex Ore v. Electrolytic Zinc (1926) Ex. C.R. 5; (1930) S.C.R. 462

Christiani v. Rice (1929) Ex. C.R. 111; (1930) S.C.R. 433; (1931) 48 R.P.C. 511

Micro Products v. Acetol (1930) Ex. C.R. 64

Western Electric v. Baldwin (1933) Ex. C.R. 13; (1934) S.C.R. 94

B.V.D. v. Canadian Celanese (1936) Ex. C.R. 139; (1937) S.C.R. 221; (1939) 56 R.P.C. 122

The King v. Smith Incubator (1936) Ex. C.R. 105; (1937) S.C.R. 238

Low v. Hawley Products (1939) O.S.C., (1940) 1 D.L.R. 15

Skelding v. Daly et al (1941) S.C.R. 184

Minerals Separation v. Noranda (1947) Ex. C.R. 306; (1950) S.C.R. 36; (1952) 69 R.P.C. 81

American Cyanamid v. Charles E. Frosst (1965) 29 Fox Pat. C. 153 at 231

Di Fiore v. Tardi (1952) Ex. C.R. 149

Sharpe & Dohme v. Commissioner of Patents (1954) Ex. C. 20 C.P.R. 1

Scully Signal v. York Machine (1954) Ex. C. 20 C.P.R. 27, Sec. II; (1955) S.C.R. 518

Gregory Fasteners v. Contact Sheeting (1967) Ex. C.R. 341

Rhône-Poulenc v. Gilbert et al (1967), 35 Fox Pat. C. 174 at 195; (1968) 38 Fox Pat. C. 203

Gilbert v. Sandoz (1971) 64 C.P.R. 14.

Sandoz v. Gilcross (1974) S.C.R. 1336.

JURISPRUDENCE

Les jugements qui suivent sont importants en regard de la matière traitée dans le présent chapitre.

French's Complex Ore V. Electrolytic Zinc (1926) Ex. C.R. 5; (1930) S.C.R. 462

Christiani v. Rice (1929) Ex. C.R. 111; (1930) S.C.R. 443; (1931) 48 R.P.C. 511

Micro Products v. Acetol (1930) Ex. C.R. 64

Western Electric v. Baldwin (1933) Ex. C.R. 13; (1934) S.C.R. 94

B.V.D. v. Canadian Celanese (1936) Ex. C.R. 139; (1937) S.C.R. 221; (1939) 56 R.P.C. 122

The King v. Smith Incubator (1936) Ex. C.R. 105; (1937) S.C.R. 238

Low v. Hawley Products (1939) O.S.C., (1940) 1 D.L.R. 15

Skelding v Daly et al (1941) S.C.R. 184

Minerals Separation v. Noranda (1947) Ex. C.R. 306; (1950) S.C.R. 36; (1952) 69 R.P.C. 81

Di Fiore v. Tardi (1952) Ex. C.R. 149

American Cyanamid v. Charles E. Frosst (1965) 29 Fox Pat. C. 153 à 231

Sharpe & Dohme v. Commissioner of Patents (1954) Ex. C. 20 C.P.R. 1

Scully Signal v. York Machine (1954) Ex. C. 20 C.P.R. 27, Sec. II; (1955) S.C.R. 518

Gregory Fasteners v. Contact Sheeting (1967) Ex. C.R. 341

Rhône-Poulenc c. Gilbert et al (1967), 35 Fox Pat. C. 174 à 195; (1968) 38 Fox Pat. C. 203

Gilbert c. Sandoz (1971) 64 C.P.R. 14

Sandoz c. Gilcross (1974) R.C.S. 1336

Claims

Revendications

BASIC REQUIREMENTS

Each claim must define clearly and definitely the invention for which protection is sought. (Section 36(2), Form 24). Each claim (read with the introduction to the claims) must be restricted to a single sentence. (See 13.03.01).

8.01.01**Clarity**

No speculation should be necessary to determine what is covered by the claim. It must not define some parts of the desired monopoly while only alluding to or vaguely mentioning others. If the invention is difficult to claim, due allowance is given for the limitations of language but involved language should not be used when the invention can be claimed simply. Wording should not be so flexible that several interpretations of it are possible, i.e. the claim should not have more than one meaning, or be capable of both broad and narrow interpretations.

8.01.02**Completeness**

Incomplete claims are rejected for failing to define the invention. It is essential that sufficient elements be recited for proper operation of the invention. The whole invention must appear in each claim though other matter that is not essential to the invention is sometimes permitted. In the case of a composition, a claim shall define the ingredients, at least broadly. If a claim does not do this, it is refused as indefinite and contrary to Section 36.

8.01.03**Support**

To be valid, a claim must be fully supported by the disclosure. All the characteristics of the embodiment of the invention which are set forth in the claim must be described in the disclosure. (Rule 25).

A specific organic chemical compound for which characterising data, such as melting point, IR, UV and NMR spectra or testing data, are not specifically set forth in the disclosure may not be claimed.

EXIGENCES DE BASE

Chaque revendication doit définir clairement et en termes explicites l'invention au sujet de laquelle un droit exclusif de propriété ou de privilège est désiré. (Article 36(2), formule 24). Chaque revendication y compris son préambule ne doit former qu'une seule phrase. (Voir le paragraphe 13.03.01).

Clarté

Aucune spéculation ne devrait être nécessaire afin de déterminer l'objet de la revendication. Elle ne doit pas définir clairement seulement une partie du monopole désiré se contentant de faire allusion ou de mentionner d'une manière vague toute autre partie dudit monopole. Si la revendication de l'invention présente quelque difficulté, on accordera une certaine latitude en vue des limites imposées par la langue écrite, toutefois, on ne devrait pas recourir à un langage sophistiqué lorsqu'il est possible de revendiquer l'invention dans un langage plus simple. L'agencement des mots ne devrait pas être tel qu'il prête à plusieurs interprétations; i.e. la revendication ne devrait pas avoir plus d'un sens ou se prêter à la fois à une interprétation très étendue et à une autre plus limitée.

Complètement

Les revendications incomplètes sont rejetées parce que ne définissant pas l'invention. Il est essentiel que dans une revendication, il soit donné suffisamment d'éléments pour permettre la mise en œuvre de l'invention. L'invention au complet doit faire l'objet de chaque revendication. On pourra en l'occurrence permettre l'inclusion dans la revendication de certains autres détails non essentiels. S'il s'agit d'une composition, une revendication devra en définir les ingrédients, au moins d'une façon large. Si une revendication omet de ce faire, elle est refusée comme indéfinie et contraire à l'article 36.

Étayage

Pour être valide, une revendication doit être complètement étayée par le mémoire descriptif. Toutes les caractéristiques d'un mode de réalisation de l'invention avancées dans une revendication doivent être décrites dans ledit mémoire descriptif. (Règle 25).

On ne peut revendiquer un composé chimique organique dont certaines caractéristiques précises comme le point de fusion, les données sur les spectres ou les essais infrarouges, ultraviolets et la résonance magnétique nucléaire n'ont pas été indiquées clairement dans le divulgation.

8.01.04 Ranges not specifically disclosed

When an application includes claims containing a specific limitation with respect to operating conditions, which limitation falls within a broader range disclosed, no objection is made to the narrow claim solely on the grounds that it is not specifically shown in the disclosure, or that the disclosure does not indicate the significance of the disclosed range. For example, an application may disclose a process carried out within certain temperature limits, say between 1000°F and 1500°F. No objection is made if some claims are directed to the process carried out between 1000° and 1500° and others to the process carried out at a temperature falling within a smaller range within the disclosed range, say between 1200°F and 1300°F.

However, should the broad claim fall in view of prior art, the narrower claim would also fall unless it can be shown from the disclosure that by restricting the process to the narrower range, a new and unobvious result is obtained.

8.02 MEANS CLAIMS

A “means” claim is one in which at least part of an invention is defined as a means or mechanism for performing an act, instead of reciting the element that performs the action.

8.02.01 Improper means claims

If a claim is composed of a single statement of means, it is rejected for being indefinite and contrary to Section 36. The report of the examiner should indicate in detail why the claim contravenes Section 36. It may, for example, be directed to the result desired rather than to the combination developed and illustrated to achieve that result.

A claim is also rejected if it contains a broad means statement at the point of invention, i.e. a statement that distinguishes the claim from the prior art, but which is so broad that it embraces all possible means without qualification for solving the problem facing the inventor, and is in effect no more than a restatement of the problem or desired result.

Intervalles non spécifiquement divulgués

Lorsqu'une demande inclut des revendications contenant des limites spécifiques quant aux conditions de mise en œuvre, lesquelles sont comprises dans un plus large intervalle divulgué, on ne s'objecte pas aux dites revendications pour la seule raison qu'elles ne sont pas spécifiquement illustrées dans la divulgation ou parce que cette dernière ne précise pas l'importance de l'intervalle divulgué. Typiquement, une demande peut divulguer un procédé mis en œuvre dans un certain intervalle de températures, par exemple entre 1000°F et 1500°F. Aucune objection n'est prise si cette dernière contient des revendications visant le procédé mis en œuvre dans l'intervalle de températures comprises entre 1000° et 1500°F et d'autres revendications visant le procédé mis en œuvre dans un intervalle de température plus restreint, disons entre 1200°F et 1300°F. Cependant si la revendication de plus grande portée était refusée en vue de réalisations antérieures, la revendication de portée plus restreinte serait également refusée à moins que la divulgation ne fasse état du fait que la limitation, à l'intervalle restreint, de la mise en œuvre du procédé donne lieu à un résultat nouveau et non évident.

REVENDEICATIONS EN TERMES DE MOYENS

Une « revendication en termes de moyens », est celle qui décrit au moins une partie de l'invention par un ou des moyens, ou mécanismes servant à accomplir un acte, au lieu de décrire les éléments qui l'exécutent.

Revendications inacceptables en termes de moyens

Si une revendication est constituée seulement d'un énoncé de moyens, elle est rejetée comme étant indéfinie et contraire à l'article 36. Le rapport de l'examineur devrait indiquer en détails les raisons pour lesquelles ladite revendication transgresse l'article 36. Il se peut, par exemple, que ladite revendication vise le résultat souhaité plutôt que la combinaison élaborée et illustrée permettant d'obtenir ce résultat. Est également rejetée toute revendication qui contient un énoncé étendu, d'un moyen de réaliser l'invention à savoir; un énoncé qui distingue la revendication des réalisations antérieures, mais qui est tellement étendu qu'il englobe sans distinction tous les moyens possibles de résoudre le problème rencontré par l'inventeur et qui n'est en fait rien d'autre qu'un nouvel exposé du problème ou du résultat recherché.

8.02.02

Acceptable means claims

Invention may exist in a new combination of old means. (Lightning Fastener v Colonial Fastener, 51 RPC 349; Martin and Biro Swan v H. Millwood 1956 RPC 125). The Office allows claims composed of more than one statement of old means, without defining structure, if there is invention in the new combination.

8.02.03

Example

The following example indicates the forms of claim that are accepted or rejected by the Office.

An application describes a sanding device that may be used in a direct-drive mode for removing stock from a work piece at a rapid rate or in an orbital mode for removing stock at a much slower rate to provide a smooth finish. The invention lies in the combined use of a known one-way clutch and a known reversible motor in an otherwise conventional rotary sander. Under prior art conditions, either two sanders were used or an attachment was employed to convert a device from a direct-drive sander to an orbital sander.

Claim 1

“Means to operate a sanding device in either a direct-drive mode or an orbital mode”.

Claim 1 would be rejected under Section 36. The applicant should claim a sander having the combination of one-way clutch with reversible motor. (See 8.02.01).

Claim 2

“A surface-finishing device comprising a drive shaft, a driven element connected to receive drive from the drive shaft, a driven shaft mounted for rotation in said driven element about an axis eccentric to the axis of the drive shaft, means connecting the driven shaft to the driven element a surface-finishing tool connected to be driven by the driven shaft, and automatic means for selectively connecting the surface-finishing tool directly to the drive shaft, or allowing said tool to rotate freely in an orbital path about the drive shaft axis”.

Claim 2 would be rejected for merely restating the desired result. (See 8.02.01).

Revendications acceptables en termes de moyens

Il peut y avoir invention dans une nouvelle combinaison de moyens connus. (Lightning Fastener v Colonial Fastener, 51 RPC 349; Martin and Biro Swan v. H. Millwood 1956 RPC 125). Le Bureau accepte des revendications composées de plus d'un énoncé de moyens connus, sans structures définies, si l'invention réside dans une nouvelle combinaison desdits moyens.

Exemple

L'exemple qui suit indique les types de revendications qui sont acceptées ou rejetées par le Bureau.

Une demande décrit un appareil à polir qui peut être soit à entraînement rapide en prise directe à vitesse rapide servant à enlever l'excès de matériel d'une pièce fabriquée, soit à entraînement orbital à vitesse réduite servant à polir ladite pièce. L'invention réside ici, dans l'usage combiné d'un embrayage unidirectionnel et d'un moteur va-et-vient connu, le tout faisant partie d'une sableuse rotative en tout autre point conventionnelle. D'après la technique antérieure, on faisait appel soit à deux sableuses différentes, soit à un adaptateur, afin de convertir une sableuse à entraînement en prise directe en une sableuse à entraînement orbital.

Revendication 1

« Moyens permettant de faire fonctionner une sableuse soit selon le mode à entraînement en prise directe, soit selon le mode à entraînement orbital ».

La revendication 1 serait rejetée en vertu de l'article 36. Le demandeur devrait revendiquer une sableuse comprenant la combinaison d'un embrayage unidirectionnel et d'un moteur va-et-vient. (Voir le paragraphe 8.02.01).

Revendication 2

Un appareil à polir les surfaces comprenant un arbre moteur, un élément entraîné disposé de façon à être mu par l'arbre moteur, un arbre entraîné monté de façon à tourner (dans ledit élément entraîné) autour d'un axe excentrique par rapport à l'axe de l'arbre moteur, un moyen reliant ledit arbre entraîné audit élément entraîné, un outil à polir monté de façon à être commandé par l'arbre entraîné et un dispositif automatique destiné à soit relier ledit outil directement à l'arbre moteur, soit à le laisser tourner librement selon une trajectoire orbitale autour de l'axe de l'arbre moteur.

La revendication 2 serait rejetée parce qu'elle ne fait que réitérer le résultat désiré. (Voir paragraphe 8.02.01).

Claim 3

“A surface-finishing device comprising a drive shaft, a driven element connected to receive drive from the drive shaft, a driven shaft mounted for rotation in said driven element about an axis eccentric to the axis of the drive shaft, one-way clutch means connecting the driven shaft to the driven element, a surface-finishing tool connected to be driven by the driven shaft, and means for selectively driving the drive shaft in one direction or in an opposite direction”.

Claim 3 would be accepted as a novel combination of known means giving a new and unexpected result. (See 8.02.02).

8.03**DEPENDENT CLAIMS**

Rules 24 and 26 permit claims that refer to other claims in order to define an invention more narrowly by adding further characteristics to those already present in the claim referred to. Claims are also permitted to refer to other claims or parts of claims of the same or other class in order to avoid repeating lengthy definitions already given and to simplify claiming provided they do not become ambiguous as a result of such dependency, thereby contravening Section 36(2). For example, an objection is made whenever there is uncertainty as to which part of a preceding claim is referred to or whenever a claim of one class, such as process, contains by reference so many limitations of another class, such as product, that it becomes difficult to determine which class the claim covers.

8.03.01**Form required for dependent claims**

When a claim refers to another claim it must only refer to preceding claims; it must refer to the preceding claims by number; it may not refer to more than three preceding claims and any claim referred to must not itself refer to more than one claim.

A claim that refers directly to three or fewer claims, but indirectly to four or more claims, is not, for that reason alone, rejected by the Office. The following is given by way of example.

Revendication 3

Un appareil à polir les surfaces comprenant un arbre moteur, un élément entraîné disposé de façon à être mu par l'arbre moteur, un arbre entraîné monté de façon à tourner dans ledit élément entraîné autour d'un axe excentrique par rapport à l'axe de l'arbre moteur, un embrayage unidirectionnel reliant ledit arbre entraîné audit élément entraîné, un outil à polir monté de façon à être commandé par l'arbre entraîné et un dispositif pour entraîner l'arbre moteur soit dans une direction, soit dans la direction opposée.

La revendication 3 serait acceptée à titre de nouvelle combinaison de moyens connus donnant un résultat nouveau et non anticipé. (Voir paragraphe 8.02.02).

REVENDEICATIONS DÉPENDANTES

Les règles 24 et 26 du Règlement permettent des revendications qui se réfèrent à d'autres revendications afin de définir de façon plus restreinte une invention en ajoutant d'autres caractéristiques à celles que contient déjà la revendication à laquelle on se réfère. On permet également des revendications qui dépendent d'autres revendications ou de parties de revendications de la même ou d'autres catégories afin d'éviter la répétition de longues définitions et de faciliter la manière de revendiquer, à condition que ces revendications ne deviennent pas ambiguës à la suite d'une telle dépendance, partant contrevenant à l'article 36(2). Par exemple, une objection est prise chaque fois qu'il y a doute à savoir à quelle partie d'une revendication précédente on se réfère, ou chaque fois qu'une revendication d'une catégorie, tel un procédé, contient par suite de sa dépendance d'une autre revendication, tel un produit, tant de limitations d'une autre catégorie qu'il devient difficile de déterminer la catégorie visée par ladite revendication.

Forme prescrite pour les revendications dépendantes

Une revendication qui se réfère à une autre revendication ne doit le faire qu'à l'égard de revendications précédentes et d'après le numéro de celles-ci; elle ne doit pas se référer à plus de trois revendications précédentes et aucune de ces dernières ne doit se référer à plus d'une revendication.

Une revendication qui se réfère directement à trois revendications ou moins, mais indirectement à quatre revendications ou plus, n'est pas de ce seul fait rejetée par le Bureau. Voici un exemple.

- Claim 1: A process of reacting A with B.
 Claim 2: A process of reacting A with B under pressure.
 Claim 3: The process of claims 1 or 2 when iron is present.
 Claim 4: The process of claims 1, 2 or 3 when copper is present.
 Claim 5: The process of claim 4 when zinc is present.
 Claim 6: The process of claim 5 when cobalt is present.

In the example given above, no objection would be made to claim 6 because of Rule 26. Claim 6 refers directly to only one preceding claim though indirectly it refers to five preceding claims. Claims 4 and 5, however, refer to claims that in turn refer to more than one claim. It would be possible to amend claims 4 and 5 to comply with Rule 26 but in so doing claim 6 might well contravene the Rule. For example, if claim 5 were made dependent on claims 1 and 2, it would become necessary to amend or to cancel claim 6.

Dependent claims may also refer to claims of a different class. The following example indicates the form of claiming that may be accepted.

- Claim 1: A product comprising composition A.
 Claim 2: For the production of the composition as claimed in claim 1, the process of reacting B with C.

8.04

PRODUCT CLAIMS

In product claims, the product may be defined in three ways:

- (i) By structure. In the chemical field this includes empirical formulae, structural formulae, and chemically acceptable names.
- (ii) In terms of the process by which it is made. These are known as product-by-process claims.
- (iii) In terms of physical or chemical properties.

Claims that define a product by a mixture of two or three of these forms are also possible.

- Revendication 1 : Un procédé mettant en œuvre la réaction de A avec B.
 Revendication 2 : Un procédé mettant en œuvre la réaction de A avec B sous pression.
 Revendication 3 : Un procédé selon les revendications 1 ou 2 réalisé en présence de fer.
 Revendication 4 : Un procédé selon les revendications 1, 2 ou 3 réalisé en présence de fer.
 Revendication 5 : Un procédé selon la revendication 4 réalisé en présence de zinc.
 Revendication 6 : Un procédé selon la revendication 5 réalisé en présence de cobalt.

Dans l'exemple ci-dessus, la revendication 6 ne soulèverait aucune objection aux termes de l'article 26. La revendication 6 ne se réfère directement qu'à une seule revendication précédente bien qu'indirectement elle se réfère à cinq. Les revendications 4 et 5, toutefois, prêtent à objection, car elles se réfèrent à des revendications qui à leur tour se réfèrent à plus d'une revendication. Il serait possible de modifier les revendications 4 et 5 de façon à les rendre conformes à l'article 26, mais il se pourrait alors que la revendication 6 contrevienne audit article. Par exemple, si l'on faisait dépendre la revendication 5 des revendications 1 et 2, il deviendrait nécessaire de modifier ou d'annuler la revendication 6.

Des revendications dépendantes peuvent également se référer à des revendications d'une catégorie différente. L'exemple ci-dessous illustre un tel mode de revendication.

- Revendication 1 : Un produit comprenant la composition A.
 Revendication 2 : Aux fins de fabrication de la composition revendiquée dans la revendication 1, le procédé mettant en œuvre la réaction de B avec C.

REVENDEICATIONS DE PRODUITS

Dans des revendications de produit, ce dernier peut être défini de 3 façons :

- (i) Par sa structure. En chimie, ceci comprend les formules empiriques et développées ainsi que les noms acceptables du point de vue chimique.
- (ii) Par rapport à son procédé de fabrication. Il s'agit alors d'une revendication de produit en fonction d'un procédé communément appelé « revendication de produit-par-le-procédé ».
- (iii) Par rapport à ses propriétés physiques ou chimiques.

The most explicit and definite form of claims for a product defines the product by structure. Since, under Section 36, the applicant is required to distinguish his new product from all other products by claiming it distinctly and explicitly, the structure if known, should be given in the claim.

Les revendications qui définissent le produit en associant deux de ces formes (ou les trois) sont également acceptables.

La définition par la structure est la plus précise et la plus explicite des formes de revendication d'un produit. Considérant que le demandeur est tenu aux termes de l'article 36 de distinguer son nouveau produit de tous les autres en le revendiquant de la façon la plus précise et la plus explicite possible, la structure doit figurer de préférence dans la revendication, si elle est connue.

8.04.01 Product-by-process claims

A product-by-process claim is one wherein the product is defined wholly or partly in terms of the process used to produce the product. The process limitations may be included within the claim itself or the whole claim may be made dependent upon another claim directed to the process. The following examples show the two possible forms:

- (i) The product made by heating A with B.
- (ii) The product when made by the process of claim I.

The use of past participle adjectives, such as welded, bent, molded or coated, is not construed as changing a product claim into a product-by-process claim.

A product-by-process claim, where permitted, must define the product explicitly and distinguish it from all other products. Hence products that are already known may not be claimed by making them dependent on a new process. (See *Hoffman-La Roche v. Commissioner of Patents*, 23 C.P.R. 1).

The Office does not permit product-by-process claims when the product is not the final product of the process claimed but is merely an intermediate result. Similarly, when a process is not the complete process for making a product claimed, the claims are objectionable.

Revendications de produits-par-le-procédé

La revendication d'un produit-par-le-procédé définit ce produit en tout ou en partie par rapport à son procédé de fabrication. Les limites du procédé peuvent être incluses dans la revendication elle-même, ou l'ensemble de celle-ci peut être rattaché à une autre revendication visant le procédé. Les exemples suivants donnent les deux formes possibles :

- (i) Le produit obtenu en chauffant A et B.
- (ii) Le produit obtenu selon le procédé de la revendication I.

L'emploi de participes passés adjectifs, comme soudé, plié, moulé ou enrobé, n'est pas interprété comme changeant une revendication de produit en une revendication de produit-par-le-procédé.

Lorsqu'elle est admissible, une revendication de produit-par-le-procédé doit donner une définition explicite du produit et le distinguer de tous les autres. Il s'en suit que les produits déjà connus ne pourront être revendiqués en les rattachant à un nouveau procédé. (CF. *Hoffman La Roche v. Commissioner of Patents*, 23 C.P.R. 1).

Le Bureau n'accepte pas les revendications de produits-par-le-procédé lorsqu'il ne s'agit pas du produit final du procédé revendiqué mais seulement d'un produit intermédiaire. De même, les revendications ne sont pas acceptables lorsqu'il ne s'agit pas du procédé complet de fabrication du produit revendiqué.

8.04.02 Product claims not governed by Section 41

Products not governed by Section 41 must be claimed by structure where structure is known. However, further limitations, such as properties or process of manufacture, may also be included in the claim if the applicant so desires, provided such additions do not render the claim obscure. (See 8.05.01 and 8.05.02).

Revendications de produits ne relevant pas de l'article 41

Les produits qui ne relèvent pas de l'article 41 doivent être revendiqués par leur structure lorsqu'elle est connue. Cependant, d'autres précisions comme leurs propriétés ou leurs procédés de fabrication peuvent également figurer dans la revendication si le demandeur le désire pourvu que ces additions ne nuisent pas à la clarté de la revendication. (Voir 8.05.01 et 8.05.02).

When the structure of a new product is unknown, the applicant may use claims that define the product in terms of its properties or by the process used to manufacture the product. He may not, however, present claims that define the product both ways although, in certain circumstances, claims that are a combination of the two forms are acceptable. The overriding considerations are whether the applicant has placed on file the best form of claim under Section 36 and whether, in so claiming, the applicant distinguishes his product from all others.

8.04.03 Product claims governed by Section 41

Even though it may have other uses, if a product is a food or medicine or has a medicinal use or is an intermediate to make drugs and it is prepared by a chemical process, it is a product within the intent of Section 41. Consequently, it may only be claimed in a process-dependent form, and the process itself must be claimed in a separate claim. In order to meet more fully the requirements of Section 36, it is desirable that, where possible, a new product claimed under Section 41 be further defined by structure in the process-dependent product claim, at least to the extent that the product is distinguishable from all other products. (See chapter 9 for Office practice with regard to Section 41(1)).

8.05 COMBINATIONS, SUBCOMBINATIONS AND AGGREGATIONS

A combination is a union of elements or process steps co-operating to produce a unitary and practical result that is not the sum of the known characteristics of the parts.

A patentable combination is one in which the parts cooperate in an unexpected manner or cooperate in a known way to give an unobvious result or effect. Naturally all the requirements of the Act and Rules must be met before a claim to such a combination can be allowed.

A subcombination is part of a combination without the addition of parts not contained in the combination. It may be a single element or step of the combination or may, itself, be a combination.

Lorsque la structure du nouveau produit est inconnue, le demandeur peut employer des revendications définissant le produit soit par rapport à ses propriétés ou soit par rapport au procédé utilisé pour le fabriquer. Cependant, il n'est pas autorisé à présenter des revendications qui définissent le produit des deux façons simultanément, bien que, dans certains cas, les revendications combinant les deux formes soient acceptables. La question primordiale est de savoir si le demandeur a déposé le meilleur type de revendication en vertu de l'article 36 et si, par là même, le demandeur distingue son produit de tous les autres.

Revendications de produits relevant de l'article 41

Même s'il peut être utilisé à d'autres fins, un produit qui est soit un aliment, soit un médicament, ou soit un intermédiaire dans la préparation d'un médicament, relève de l'article 41 s'il est préparé par un procédé chimique. Partant, il ne peut être revendiqué qu'en fonction du procédé, et ce dernier doit être revendiqué séparément. Afin de mieux répondre aux exigences de l'article 36, et lorsque cela est possible, il est souhaitable qu'un nouveau produit revendiqué en vertu de l'article 41 soit défini ultérieurement par sa structure dans une revendication de produit-par-le-procédé, du moins en ce qui le distingue de tous les autres. (Voir le chapitre 9 en ce qui a trait à l'article 41(1)).

COMBINAISONS, SOUS-COMBINAISONS ET AGRÉGATIONS

Une combinaison est une réunion d'éléments ou d'étapes de procédés dont l'interaction produit un résultat unitaire et pratique, lequel résultat n'est pas la simple somme des caractéristiques connues des parties constituantes.

Une combinaison brevetable en est une dans laquelle les parties constituantes coopèrent soit d'une façon inattendue, d'une façon connue, de façon à produire un effet ou un résultat non évident. Toutefois, toutes les exigences de la Loi et des Règlements doivent être satisfaites afin qu'une revendication visant une telle combinaison puisse être acceptée.

Une sous-combinaison est une partie d'une combinaison sans addition de parties étrangères à la combinaison. Elle peut consister en un seul élément ou une seule étape de ladite combinaison, ou peut être en soi, une combinaison.

An aggregation is not a true combination. It consists of the juxtaposition of parts that do not cooperate to produce a result that is other than the sum of the results of the part. The function of an aggregation is the sum of the functions of the parts and its result is the predictable sum of the separate results. A mere aggregation of old parts cannot form the basis of a patentable invention. (King v. American Optical; 11 Fox. Pat. C. 62; (1950) Ex. C.R. 344)

8.05.01

Exhausted combinations

Claims must not exceed the scope of the invention by going further than the protection to which the inventor is entitled. Generally an inventor is entitled to claim his invention, be it apparatus, product or method, and its immediate and cooperating environment. The Office would permit claims to a new accelerator pump and the carburetor containing it. Or claims to a new type of radio tube grid may be permitted with claims to the tube containing the grid. But claims to a new pump in a carburetor which is attached to an engine, or claims to a radio receiver accommodating a tube having a new grid would be rejected unless the overall combination produced new and unexpected results, amounting to further invention, requiring restriction under Section 38. (See chapter 10).

8.05.02

Aggregation

Claims are refused when the inventive matter is claimed in association with other elements and it is clear that there is no invention in the aggregation so resulting apart from the inventive matter itself. An applicant who submits claims to a new radio receiver may not submit claims that further define the receiver in terms of a standard chassis or cabinet housing the receiver. (See the definition of "aggregation" in 8.05). However, a new combination of container and receiver that unexpectedly gives new and useful results may be made the subject of a separate application.

Une agrégation n'est pas une véritable combinaison. Elle consiste en une juxtaposition de parties qui ne s'agencent pas de façon à produire un résultat qui ne soit pas la somme des résultats obtenus par chacune des parties constituantes. La fonction d'une agrégation est la somme des fonctions de ses parties constituantes et son résultat n'est autre que la somme prévisible des différents résultats obtenus par ses parties. La simple agrégation d'éléments ne présentant rien de neuf ne saurait donner lieu à une invention brevetable. (The King v. American Optical 1950 Ex. C.R. 344).

Combinaisons exhaustives

Les revendications ne doivent pas avoir plus d'ampleur que l'invention en excédant la protection à laquelle l'inventeur a droit. En général, un inventeur a le droit de revendiquer son invention, fut-elle un appareil, un produit ou une méthode, de même que son environnement immédiat. Ainsi, le Bureau permettrait des revendications visant une nouvelle pompe d'accélérateur ainsi que le carburateur qui la contient. De même les revendications visant un nouveau type de grille pour lampe-radio peuvent être permises en même temps que des revendications à la lampe-radio contenant ladite grille. Cependant, des revendications visant une nouvelle pompe dans un carburateur, lequel est relié à une machine, ou des revendications visant un récepteur radio utilisant une lampe contenant une nouvelle grille seraient rejetées à moins que les combinaisons mentionnées ne produisent des résultats nouveaux et inattendus donnant lieu à une invention supplémentaire tombant sous le coup de l'article 38. (Voir chapitre 10).

Agrégation

Les revendications sont refusées si la matière inventive qui est revendiquée est associée à d'autres éléments et s'il est clair qu'aucune invention autre que la matière inventive elle-même ne résulte d'une telle association. Un demandeur qui soumet des revendications visant un nouveau récepteur radio ne peut en soumettre d'autres le définissant plus en détail en parlant d'un cabinet conventionnel pouvant le loger. (Voir la définition d'« agrégation » au paragraphe 8.05.) Cependant, une nouvelle combinaison d'un contenant et d'un récepteur qui donne des résultats nouveaux et utiles, et ce, d'une façon inattendue, peut faire l'objet d'une demande distincte.

8.05.03 “Method of use” claims

When a claim to a compound has been found allowable in an application, then a claim to a method of use of that compound is also allowable in the same application. When a claim to a compound has been found allowable to the inventor in one application, then claims in a different application of the same inventor to methods of using that compound which are obvious from the utility disclosed for the compound, and upon which utility the patentability of the compound was predicated, are not allowed.

When a compound has been patented previously or is in the public domain, claims presented directed to the obvious use of those compounds should be rejected for lack of subject matter. But when the compound has been patented previously, or is in the public domain, claims directed to a method of using the compound for a new unobvious purpose may be allowable.

When a device or machine is only a new instrument for carrying out an old method, only the device or machine can be patented. Since the utility of a device or machine is obvious from the description of the device or machine, the patentability of a method using such device or machine is determined by the state of the art for the method at the date of the invention.

8.05.04 Chemical Combinations

In view of the *Shell Oil v. Commissioner of Patents* decision when an inventor has invented a new chemical compound he may claim *either* the compound, *or* the compound in admixture with suitable carriers. See also *Agripat v Commissioner of Patents*, and *Gilbert v Sandoz*.

8.06 JURISPRUDENCE

The following decisions of the courts are of importance in considering the subject matter of this chapter.

Canadian General Electric v. Fada Radio (1927) Ex. C.R. 134; (1928) S.C.R. 239; (1930) 47 R.P.C. 69.

Micro Products v. Acetol (1930) Ex. C.R. 64.

Revendications de « modes d'emploi »

Lorsqu'une revendication relative à un composé a été jugée admissible dans une demande, la revendication relative à la méthode d'utilisation de ce composé sera également acceptée dans cette même demande. Lorsqu'une revendication visant un composé a été acceptée dans une demande, des revendications du même inventeur dans une demande séparée, visant les méthodes d'employer ledit composé, lesquelles méthodes sont évidentes en vue de l'utilité divulguée du composé et sur laquelle la brevetabilité dudit composé est fondée, ne sont pas acceptées.

Lorsqu'un composé a déjà été breveté, ou est connu du public, des revendications visant l'usage évident dudit composé devraient être rejetées, ne contenant pas suffisamment de matière. Toutefois, lorsque le composé a été breveté ou est du domaine public, des revendications visant une méthode d'employer ce composé à une fin nouvelle et non évidente peut être acceptable.

Lorsqu'un dispositif ou une machine ne constitue qu'une façon nouvelle d'exécuter une méthode connue, seul le dispositif ou la machine peut être breveté. Étant donné que l'utilité d'un dispositif ou d'une machine est évidente d'après sa description, la brevetabilité d'une méthode mettant en cause un tel dispositif ou une telle machine est déterminée en fonction de l'état de la technique au moment de l'invention.

Composés chimiques

Compte tenu de la décision rendue dans l'affaire *Shell Oil v. Commissioner of Patents*, l'inventeur d'un nouveau composé chimique peut revendiquer *soit* le composé, *soit* le composé mélangé à des diluants acceptables. Voir également les causes *Agripat v. Commissioner of Patents* et *Gilbert v. Sandoz*.

JURISPRUDENCE

Les jugements qui suivent sont importants en regard de la matière traitée dans le présent chapitre.

Canadian General Electric v. Fada Radio (1927) Ex. C.R. 134; (1928) S.C.R. 239; (1930) 47 R.P.C. 69

Micro Products v. Acetol (1930) Ex. C.R. 64

Lightning Fastener v. Colonial Fastener (1932) Ex. C.R. 89, 101, & 127; (1933) S.C.R. 363, 371 & 377; (1934) 51 R.P.C. 349.

Burt Business Machines v. Autographic Register (1932) Ex. C.R. 39; (1933) S.C.R. 230.

B.V.D. v. Canadian Celanese (1936) Ex. C.R. 139; (1937) S.C.R. 221; (1939) 56 R.P.C. 122.

Fiberglas v. Spun Rock Wools (1942) Ex. C.R. 73; (1943) S.C.R. 547; (1947) 64 R.P.C. 54.

Minerals Separation v. Noranda (1947) Ex. C.R. 306; (1950) S.C.R. 36; (1952) 69 R.P.C. 81.

King v. American Optical (1950) Ex. C.R. 344.

Hoffman-La Roche v. Commissioner of Patents (1954) Ex. C.R. 52; (1955) S.C.R. 414.

Scully Signal v. York Machine (1954) Ex. C., 20 C.P.R. 27; (1955) S.C.R. 518.

Ciba v. Commissioner of Patents (1957) Ex. C., 27 C.P.R. II 82; (1959) S.C.R. 378.

McPhar Engineering v. Sharpe Instruments (1959-60) Ex. C.R. 467.

Rohm & Hass v. Commissioner of Patents (1959) Ex. C.R. 153.

Farbwerke Hoechst v. Commissioner of Patents (1962) Ex. C., 39 C.P.R. 105; (1964) S.C.R. 49.

Boehringer Sohn v. Bell-Craig (1962) Ex. C.R. 201; (1963) S.C.R. 410.

Hoechst Pharmaceutical v. Gilbert (1965) I Ex. C.R. 710; (1966) S.C.R. 189.

Farbwerke Hoechst v. Commissioner of Patents (1966) Ex. C.R. 91; (1966) S.C.R. 604.

Rhône-Poulenc v. Gilbert (1967) Ex. C., 35 Fox Pat. C. 174; (1968) S.C. 38 Fox Pat. C. 203.

Tennessee Eastman v. Commissioner of Patents (1970) 62 C.P.R. 117; (1974) S.C.R. 111.

Gilbert v. Sandoz (1971) 64 C.P.R. 14.

Sandoz v. Gilcross (1974) S.C.R. 1336.

Burton Parsons v. Hewlett-Packard (1972) 7 C.P.R. (2d) 198; (1973) F.C. 405; (1975) 17 C.P.R. (2d) 97.

Lightning Fastener v. Colonial Fastener (1932) Ex. C.R. 89, 101, & 127; (1933) S.C.R. 363, 371 & 377; (1934) 51 R.P.C. 349.

Burt Business Machines v. Autographic Register (1932) Ex. C.R. 39; (1933) S.C.R. 230.

B.V.D. v. Canadian Celanese (1936) Ex. C.R. (1937) S.C.R. 221; (1939) 56 R.P.C. 122.

Fiberglas v. Spun Rock Wools (1942) Ex. C.R. 73; (1943) S.C.R. 547; (1947) 64 R.P.C. 54.

Minerals Separation v. Noranda (1947) Ex. C.R. 306; (1950) S.C.R. 36; (1952) 69 R.P.C. 81.

King v. American Optical (1950) Ex. C.R. 344.

Hoffman-La Roche v. Commissioner of Patents (1954) Ex. C.R. 52; (1955) S.C.R. 414.

Scully Signal v. York Machine (1954) Ex. C., 20 C.P.R. 27; (1955) S.C.R. 518.

Ciba v. Commissioner of Patents (1957) Ex. C., 27 C.P.R. II 82; (1959) S.C.R. 378.

McPhar Engineering v. Sharpe Instruments (1959-60) Ex. C.R. 467.

Rohm & Haas v. Commissioner of Patents (1959) Ex. C.R. 153.

Farbwerke Hoechst v. Commissioner of Patents (1962) Ex. C., 39 C.P.R. 105; (1964) S.C.R. 49.

Boehringer Sohn v. Bell-Craig (1962) Ex. C.R. 201; (1963) S.C.R. 410.

Hoechst Pharmaceutical v. Gilbert (1965) I Ex. C.R. 710; (1966) S.C.R. 189.

Farbwerke Hoechst v. Commissioner of Patents (1966) Ex. C.R. 91; (1966) S.C.R. 604.

Rhône-Poulenc v. Gilbert (1967) Ex. C., 35 Fox Pat. C. 174; (1968) S.C. 38 Fox Pat. C. 203.

Tennessee Eastman v. Commissioner of Patents (1970) 62 C.P.R. 117; (1974) R.C.S. 111.

Gilbert C. Sandoz (1971) 64 C.P.R. 14.

Sandoz c. Gilcross (1974) R.C.S. 1336.

Burton Parsons c. Hewlett-Packard (1972) 7 C.P.R. (2d) 198; (1973) C.F. 405; (1975) 17 C.P.R. (ed) 97.

Section 41(1) Practice

Application de l'article 41(1)

9.01

INTRODUCTION

A new substance made by a chemical process and useful as a food or a medicine is governed by Section 41(1). It may not be patented unless it is restricted to a new process of preparing it, which process must be particularly described and independently claimed. Nor may the substance be patentable if it was previously disclosed so that the prohibitions of Section 28 become applicable, even though a new process to make it has been invented. In the latter case, the process but not the substance would be patentable. (*Hoffman-La Roche v. Commissioner*).

9.02

INTERPRETATION

9.02.01

Definition of Food and Medicine

For purposes of Section 41(1), a food is considered to be any substance which enables the metabolic processes of the living cellular system to replace those constituents that are constantly being used as a source of heat and energy, or for the growth, upkeep and normal functions of the living cellular system of the body.

For purposes of Section 41(1), a medicine (*Imperial Chemical v. Commissioner*) is considered to be any drug, therapeutic agent, biological agent or pharmaceutical specialty, including antihistamines, anti-infectives, autonomic drugs, cardiovascular drugs, anti-anemia agents, hemostatics, diagnostic agents, expectorant and cough preparations, gastro-intestinal drugs, hormones, local anaesthetics, oxytocics, vitamins, anaesthetics, and spasmolytic agents and the like intended for use in the treatment of living humans, animals, birds or fish for the cure, alleviation and prevention of ailments, the restoration and preservation of health, the regulation of diet, or the like.

9.02.02

Definition of Chemical Process

For purposes of Section 41(1), "chemical process" is given a broad meaning, and includes any process used in preparatory chemistry or carried out by methods and techniques used by chemists to prepare or produce chemical substances (*Continental Soya v. Short Milling*; *Parke, Davis v. Laboratoire Pentagone*; *Dairy Food v. Coop. Agricole de Granby*). Such a process may, on the face, appear to be physical in nature but in fact may well be chemical if

INTRODUCTION

Une nouvelle substance préparée par un procédé chimique et pouvant servir d'aliment ou de médicament tombe sous le coup de l'article 41(1). Une telle substance ne peut être brevetée à moins d'être limitée à un nouveau procédé de sa fabrication, lequel procédé se doit d'être décrit et revendiqué séparément. De plus, la substance ne peut être brevetée si elle a été divulguée au préalable de façon à ce que les prohibitions de l'article 28 s'appliquent, et ce, même si un nouveau procédé pour la préparer a été inventé. Dans cette dernière situation, le procédé serait brevetable mais non ladite substance. (*Hoffmann-La Roche v. Commissioner*).

INTERPRÉTATION

Définitions d'« aliment » et de « médicament »

Aux termes de l'article 41(1), un « aliment » est considéré comme toute substance qui permet aux divers métabolismes des cellules vivantes d'en remplacer les constituants constamment éliminés sous forme de chaleur et d'énergie, ou qui entretient la croissance, le maintien et le fonctionnement normal des cellules vivantes du corps.

Aux termes de l'article 41(1), un « médicament » (*Imperial Chemical v. Commissioner*) est considéré comme toute drogue, agent thérapeutique, agent biologique ou spécialité pharmaceutique, y compris les antihistaminiques, les anti-infectieux, les tranquillisants et neuro-sédatifs, les drogues cardiovasculaires, les agents antianémiques, les hémostatiques, les agents de diagnostics, les expectorants et préparations contre la toux, les drogues gastro-intestinales, les hormones, les anesthésiques locaux, les oxytociques, les vitamines, les anesthésiques généraux, les agents spasmolytiques et autres agents semblables destinés au traitement des êtres humains, des animaux, des oiseaux ou des poissons en vue de la guérison, du soulagement ou de la prévention des maladies, de la restauration et de la préservation de la santé, de la régulation du régime ou semblablement.

Définition de «procédé chimique »

Aux termes de l'article 41(1), on donne un sens très large à « procédé chimique » incluant tout procédé employé en chimie de synthèse ou mettant en œuvre les méthodes et techniques utilisées par les chimistes pour préparer ou produire des substances chimiques. (*Continental Soya v. Short Milling*; *Parke, Davis v. Laboratoire Pentagone*; *Dairy Food v. Coop. Agricole de Granby*). Un tel procédé peut, à première vue, sembler être un procédé physique mais peut bien être en réalité un procédé chimique s'il cache des réactions chimiques

hidden chemical action and reactions that are essential to the process take place. Techniques such as fractional distillation, sublimation, adsorption, solvent extraction (Parke, Davis v. Laboratoire Pentagone), crystallization and agglomeration by hydrogen bonding which are often considered as physical in nature when used in the production or preparation of chemical substances, are chemical processes under Section 41(1). On the other hand, the sheer physical mixing of ingredients (Burton Parsons v. Hewlett Packard) cannot be called a chemical process if no more than mere physical juxtaposition is required.

9.02.03

Intermediate compounds

A chemical compound, prepared by chemical process and used as an intermediate in the production of a medicine, is governed by Section 41(1), regardless of whether or not the compound itself is a medicine. Section 41 applies even if the intermediate has other non-medicinal uses.

9.02.04

Dilution of medicines with carriers

Once its medical uses have been established, mere dilution of a medicinal substance with a carrier does not amount to a further invention (Farbwerke Hoechst v. Commissioner). When claims to a new medicinal compound are patentable, claims to mere mixtures of that compound with carriers are not patentable and are refused (Gilbert v. Sandoz). Claims to the medicinal compound represent the full extent of the protection to which the applicant is entitled in respect of his invention since there is no further inventive step involved in the mixture of the compound with a carrier.

9.02.05

New medicinal uses for known compounds

The discovery of a new medicinal property in a previously known compound is not in itself patentable. However a novel mixture of that compound with diluents or carriers which mixture is adapted to that use, is patentable if the newly discovered property is unobvious. In such an instance, Section 41(1) would not apply, since the mixing process is not chemical. This distinguishes from the mixture discussed in 9.02.04 because a further invention results from the mixing itself.

essentiels à sa réalisation. Des techniques telles que la distillation fractionnée, la sublimation, l'adsorption, l'extraction par solvant, (Parke, Davis v. Laboratoire Pentagone) la cristallisation et l'agglomération par liaisons hydrogène qui sont souvent considérées comme des procédés de nature physique lorsqu'employés dans la fabrication ou la préparation de substances chimiques, sont des procédés chimiques aux termes de l'article 41(1). D'autre part, le simple mélange physique d'ingrédients (Burton Parsons v. Hewlett Packard) ne peut être appelé « procédé chimique » s'il ne met en cause que la simple juxtaposition physique desdits ingrédients.

Composés intermédiaires

Un composé chimique, résultant d'un procédé chimique et employé à titre d'intermédiaire dans la préparation d'un médicament, relève de l'article 41(1), que ledit composé soit ou ne soit pas lui-même un médicament. L'article 41 s'applique même si le composé intermédiaire possède d'autres usages non-médicaux.

Dilution de médicaments dans des diluents

Une fois ses propriétés médicales établies, la simple dilution d'une substance médicale dans un diluent ne constitue pas une autre invention. (Farbwerke Hoechst v. Commissioner). Lorsque des revendications visant un nouveau composé médical sont brevetables, des revendications visant les simples mélanges dudit composé avec des diluents ne sont pas brevetables et sont partant refusées (Gilbert v. Sandoz). Les revendications visant le composé médical représentent le plein monopole auquel le demandeur a droit en rapport avec son invention puisqu'il n'y a pas d'étapes inventives additionnelles à mélanger ledit composé à un diluent.

Nouveaux usages médicaux de composés connus

La découverte d'une nouvelle propriété médicale d'un composé déjà connu n'est pas en soi brevetable. Cependant, un nouveau mélange de ce composé avec des diluents ou excipients, lequel mélange se prête à ce nouvel usage, est brevetable si la propriété nouvellement découverte n'est pas évidente. Dans un tel cas, l'article 41(1) ne s'applique pas puisque le procédé par lequel on mélange le composé au diluent ou à l'excipient n'est pas de nature chimique. Ceci distingue le présent mélange de celui dont il est question au paragraphe 9.02.04 puisqu'ici, une nouvelle invention résulte du mélange lui-même.

9.02.06

Medicinal substances having non-medicinal uses

If a new chemical compound has both medicinal and non-medicinal uses, only process-dependent product claims may be allowed, whether the medicinal use is disclosed in the specification or elsewhere.

9.03

ILLUSTRATIVE EXAMPLES

(a) Vitamins come within the definition of both food and medicine.

(b) Carbohydrates, fats, lipids, proteins, vitamins and substances which contribute to the synthesis of such substances by the human body are foods and are governed by Section 41(1).

(c) Sugar is a food, but saccharin and similar artificial sweeteners do not participate in the metabolic processes of the body and are not considered to be foods under Section 41(1). Similarly, condiments, artificial coloring, food preservatives, flavoring agents and the like are not governed by Section 41(1).

(d) Proteins are foods. Modified proteins, specific amino acids and the like prepared by chemical manufacturers using chemical techniques for use as food supplements or medicines are governed by Section 41(1).

(e) Glandular extracts such as insulin, sex hormones, and thyroid, liver and adrenal cortical extracts are medicines processed by chemical techniques, and Section 41(1) applies.

(f) Toxins, anti-toxins, vaccines, and virus concentrates produced from natural sources may not have been chemically changed from the form produced in nature but are medicines produced by chemical techniques. Section 41(1) applies.

(g) A synergistic mixture (Burton Parsons v. Hewlett Packard) is not governed by Section 41(1) and may be claimed per se even if the composition is a mixture of medicines, or a mixture of one medicine with a non-medicine. Mere mixing of ingredients is not a chemical process. A mixture is synergistic if the result of the mixture is more than the sum of the effects to be expected from the known properties of the respective ingredients in the mixture.

Substances médicales ayant des usages non-médicaux

Si un nouveau composé chimique possède à la fois des usages médicaux et non médicaux, seules des revendications visant le « produit-dépendant-du-procédé » peuvent être acceptées, que l'usage médical en soit divulgué dans le mémoire descriptif ou ailleurs.

EXEMPLES ILLUSTRATIFS

(a) Les vitamines sont considérées à la fois comme « aliments » et comme « médicaments ». Elle tombent donc sous le coup de l'article 41(1) qu'elles soient préparées par extraction ou par synthèse.

(b) Les hydrates de carbone, les graisses, les lipides, les protéines, les vitamines ainsi que les substances qui contribuent à leurs synthèses par le corps humain sont des « aliments » et comme tels sont régis par l'article 41(1).

(c) Le sucre est un « aliment », mais la saccharine et autres succédanés artificiels ne participant pas aux métabolismes du corps ne sont pas considérés comme « tels » d'après l'article 41(1). De même, les condiments, les colorants artificiels, les préservatifs, les assaisonnements et toutes substances analogues, ne tombent pas sous le coup de l'article 41(1).

(d) Les protéines sont des « aliments ». Les protéines modifiées, certains acides aminés spécifiques et autres substances semblables, préparés par des entreprises faisant usage de techniques chimiques, et employés pour parer à la carence d'aliments ou comme médicaments sont régis par l'article 41(1).

(e) Les extraits glandulaires tels que l'insuline et les hormones sexuelles, ainsi que les extraits de la thyroïde, du foie et des surrénales sont des « médicaments » préparés par des techniques qui relèvent de la chimie et partant sont régis par l'article 41(1).

(f) Les toxines, anti-toxines, vaccins ainsi que les concentrés de virus produits à partir de sources naturelles peuvent ne pas avoir subi de modifications d'ordre chimique des formes produites par la nature mais constituent des médicaments produits par des techniques d'ordre chimique. L'article 41(1) s'applique.

(g) Un mélange présentant de la synergie (Burton Parsons v. Hewlett Packard) ne tombe pas sous le coup de l'article 41(1) et peut être revendiqué « per se » même si la composition est un mélange de médicaments, ou un mélange d'un médicament et d'une autre substance non-médicale. Le simple mélange d'ingrédients ne constitue pas un procédé chimique.

(h) A process involving a vivo activity of animals, plants, microorganisms or enzymes to produce a chemical substance (Parke, Davis v. Laboratoire Pentagone) is considered a chemical process when such process involves chemical techniques.

(i) A composition having non-medicinal utility and comprising a medicinally active substance in combination with other ingredients is not governed by Section 41(1).

(j) Substances used in diagnostic or testing procedures, such as electrode creams or pastes useful for taking electrocardiograms (Burton Parsons v. Hewlett Packard), are not medicines and do not come under Section 41(1).

9.04 SPECIAL CONSIDERATIONS APPLICABLE TO INVENTIONS GOVERNED BY SECTION 41(1)

9.04.01 Support in disclosure

As in all applications for patents, the process claimed and the product claimed must be adequately supported by the disclosure. Further, broad process claims must be adequately supported by examples. A specific product which is not specifically set forth in the original specification may not be claimed.

A mere statement that a compound is useful as an intermediate to make medicinal substances without specifying what they are is an insufficient disclosure of utility to permit the compound to be claimed. The disclosure must indicate specifically what medicinal substances may be prepared from the intermediate, and the use for each such substance if this is not known or not obvious.

9.04.02 Process must be new and independently claimed

If a substance is governed by Section 41(1), the claimant must make valid claims to both the process and the substance if he is to claim the latter (Winthrop Chemicals v. Commissioner (1947) Ex. C.R. 36; (1948) S.C.R. 46). That is, a new medicinal compound or class of medicinal

Un mélange présente de la synergie si le résultat du mélange est supérieur à la somme des effets anticipés à partir des propriétés respectives connues des ingrédients du mélange.

(h) Un procédé faisant appel à une activité « in vivo » d'animaux, de plantes, de microorganismes ou d'enzymes dans le but de produire une substance chimique est considéré un « procédé chimique » lorsqu'un tel procédé fait intervenir des techniques chimiques.

(i) Une composition ayant des propriétés non-médicales et comprenant une substance médicalement active alliée à d'autres ingrédients n'est pas régie par l'article 41(1).

(j) Les substances employées pour fin de diagnostics ou d'examen telles que les crèmes à électrodes ou les pâtes à électrocardiogrammes (Burton Parsons v. Hewlett Packard) ne sont pas des « médicaments » aux termes de l'article 41(1).

CONSIDÉRATIONS SPÉCIALES ACCORDÉES AUX INVENTIONS RELEVANT DE L'ARTICLE 41(1)

Étayage dans la divulgation

Comme dans toutes demandes de brevets, le procédé et le produit revendiqués doivent être adéquatement étayés par la divulgation. De plus, les revendications de grandes portées, visant un procédé, doivent être suffisamment étayées par des exemples. Un produit spécifique qui n'est pas spécifiquement décrit dans le mémoire descriptif ne peut être revendiqué. Un simple énoncé à l'effet qu'un composé puisse servir d'intermédiaire dans la préparation de substances médicales, sans spécifier en quoi ces substances consistent, constitue une divulgation insuffisante quant à l'utilité, qui ne permet pas de revendiquer ledit composé. La divulgation doit indiquer, et ce d'une façon spécifique, qu'elles sont les substances médicales qui peuvent être préparées à partir de l'intermédiaire, ainsi que l'usage de chacune desdites substances si cet usage n'est pas connu ou n'est pas évident.

Le procédé doit être nouveau et revendiqué séparément

Si une substance est régie par l'article 41(1) le demandeur doit présenter des revendications valides visant et le procédé et la substance s'il désire revendiquer cette dernière (Winthrop Chemicals v. Commissioner (1947) Ex. C.R. 56; 1948 S.C.R. 46) Ainsi, un nouveau médicament ou une nouvelle catégorie de médicaments peuvent être revendiqués selon un nouveau procédé de fabrication dudit médicament ou de ladite

compounds may be claimed dependent on a new process for making that particular substance or class of substances, but there must also be a separate claim for the new process.

A claim to a patentably new and useful medicinal compound may be made dependent on a "classical" method of making said substance (*Ciba v. Commissioner*).

9.04.03

Product — process relationships of claims

A substance governed by Section 41(1) must be claimed in process-dependent form, restricted to the new process of preparing it. The product claim and the claim for the process on which it depends must be of the same scope. The process claimed may not be a broad process which produces other substances (*Boehringer Sohn v. Bell Craig*). It must be the particular substance claimed. The process claimed must be the whole process for producing the substance, and the substance claimed must be the final product of the process claimed (not an intermediate product produced by the process). Shortly stated, a claim for a medicinal substance must be limited to the process of preparing it, either by being dependent on a claim for the process or by including the process in the claim; e.g.:

(a) The process of heading 6-aminopenicillanic acid with α -phenoxyisobutryl chloride;

(b) α -phenoxyisobutryl penicillin when produced by the process of claim 1;

or,

(c) α -phenoxyisobutryl penicillin when made by heating 6-aminopenicillanic acid with α -phenoxyisobutryl chloride.

There is no need for the broadest product claim to be as broad in scope as the broadest process claim. What is necessary is that there be one process claim broader in scope than all other process claims and a product claim broader in scope than all other product claims. Consequently one may allow together a broad process

catégorie de médicaments pourvu qu'il y ait une revendication séparée visant ledit nouveau procédé.

Une revendication visant un composé médical nouveau, utile et brevetable peut dépendre d'une méthode « classique » de fabriquer ledit composé. (*Ciba v. Commissioner*)

Relations entre les revendications au produit et au procédé

Une substance régie par l'article 41(1) doit faire l'objet d'une revendication de « produit-par-le procédé » et doit être limitée à son nouveau procédé de préparation. La revendication du produit ainsi que la revendication du procédé duquel le produit découle, doivent être de même ampleur. Le procédé ne peut être un procédé large permettant la préparation d'autres substances (*Boehringer Sohn v. Bell Craig*) mais doit être limité à un procédé de préparer le produit spécifiquement revendiqué. Le procédé revendiqué doit être le procédé complet de préparation du produit et le produit revendiqué doit être le produit final obtenu par le procédé revendiqué (et non un produit intermédiaire réalisé au cours du procédé). En d'autres termes, une revendication visant une substance médicale doit être limitée au procédé de sa préparation soit en la faisant dépendre d'une revendication visant ledit procédé, ou en incluant le procédé dans la revendication visant ladite substance ; par exemple :

(a) Le procédé consistant à chauffer l'acide 6-aminopénicillanique en présence de chlorure d' α -phénoxyisobutryle.

(b) L' α -phénoxyisobutryle pénicilline lorsque produite selon le procédé de la revendication 1 ou,

(c) L' α -phénoxyisobutryle pénicilline lorsqu'obtenue par chauffage de l'acide 6-aminopénicillanique en présence de chlorure d' α -phénoxyisobutryle.

Il n'est pas nécessaire toutefois que la revendication la plus large visant le produit ait autant d'ampleur que la revendication la plus large visant le procédé. Ce qui importe, c'est qu'il y ait une revendication visant le procédé qui ait plus d'ampleur que toutes les autres revendications visant le procédé et une revendication visant le produit qui ait plus d'ampleur que toutes les

claim directed to the preparation of a family of compounds, a narrow process claim directed to preparing a subgeneric grouping of the family, and a subgeneric product claim of the same scope as the narrow process claim. But if in addition there is also another subgeneric product claim directed to a grouping different from the first subgenus, and there is no product claim broader in scope than both subgeneric product claims, then the applicant must restrict to one of the two groups of product claims. A broad process claim is not to be considered as satisfying Rule 60 with respect to product claims, or vice versa. (See also 10.03).

9.04.04

Claims allowable in the same application

Product per se claims and Section 41(1) process-dependent product claims are not allowable in the same application. If there is one product-by-process claim in an application, then all the product claims in the application must be process-dependent.

It is not permissible to claim in one application new compounds of a family in per se form because they are not medicines, and claim other compounds of the family in process-dependent form because they are medicines only. More than one invention has been made, and Section 38 applies.

Intermediate compounds and final products that are medicines made from the intermediates may not be claimed in the same application.

An applicant may not claim in one application a new medicine and a synergistic mixture of that medicine with another substance, since two inventions have been made.

autres revendications visant le produit. Conséquemment, sont acceptables ensembles, une revendication large visant un procédé pour la préparation d'une famille de composés, une revendication plus restreinte visant un procédé pour la préparation d'un groupe de composés de la famille susdite ainsi qu'une revendication visant un groupe de composés de même ampleur que celle de la revendication restreinte susmentionnée. Cependant, si de plus, une autre revendication visant un autre groupe de composés différent du premier est présentée qu'il n'y ait pas de revendication visant les composés ayant une ampleur plus grande que celle des revendications visant les deux groupes de composés, le demandeur doit limiter ces dernières à l'un desdits groupes de composées. Une revendication large visant le procédé n'est pas considérée ici comme satisfaisant les exigences de la règle 60 concernant les revendications visant les produits, ou vice versa. (Voir également le paragraphe 10.03).

Revendications acceptables dans la même demande

Des revendications de produits « per se » ainsi que des revendications de « produits-par-le-procédé » régis par l'article 41(1) ne sont pas acceptables dans la même demande. S'il y a une revendication de « produit-par-le-procédé » dans une demande, alors toutes les revendications de la demande visant un produit doivent être des revendications du type « produit-par-le-procédé »

Il n'est pas permis de revendiquer dans une même demande, de nouveaux composés d'une même famille de façon « per se » parce qu'ils ne sont pas des médicaments et de revendiquer d'autres composés de la même famille d'une façon « produit-par-le procédé » parce que ces derniers sont exclusivement des médicaments. Il s'agit ici d'une pluralité d'inventions et l'article 38 s'applique.

Les composés intermédiaires ainsi que les produits finaux qui sont des médicaments, et qui sont préparés à partir desdits intermédiaires ne peuvent être revendiqués dans la même demande.

Un demandeur ne peut revendiquer dans la même demande, un nouveau médicament ainsi qu'un mélange dudit médicament et d'une autre substance présentant de la synergie puisqu'il s'agit ici de deux inventions distinctes.

9.04.05

Claims allowable in separate applications

Whenever they cover separate inventions, related claims are allowable (and indeed are only allowable) in separate patents. For example, one patent may contain claims to a new process to produce a medicine and claims for a new medicine made dependent on the process, and a second patent may contain claims to a special synergistic mixture of the medicine. Or a second patent may contain claims to a novel mixture of the medicine with selected carriers when the mixture has a non-medicinal use. But claims to a new compound and claims to a mere mixture of the compound with usual carriers are not allowable to separate patents (see 9.02.04)

9.05

JURISPRUDENCE

Court decisions relating to the interpretation of Section 41(1), have in the main been concerned with applications where the invention was a medicine. However the principles involved would be applicable to foods and except when otherwise specified, Office practice related to inventions for medicines as outlined in this chapter applies equally to foods.

The following decisions are of importance in considering the subject matter of this chapter.

Winthrop Chemicals v. Commissioner of Patents (1937) Ex. C.R. 137

Continental Soya v. Short Milling (1941) Ex. C.R. 69; (1942) S.C.R. 187

Winthrop Chemicals v. Commissioner of Patents (1947) Ex. C.R. 36; reversed (1948) S.C.R. 46

Hoffman-La Roche v. Commissioner of Patents (1954) Ex. C.R. 52; (1955) S.C.R. 414.

Ciba v. Commissioner of Patents (1959) S.C.R. 378

Parke, Davis v. Fine Chemicals (1959) Ex. C.R. 478

Boehringer Sohn v. Bell Craig (1962) Ex. C.R. 201; (1963) S.C.R. 410

Revendications acceptables dans des demandes séparées

Les revendications visant des inventions différentes sont acceptables (et sont acceptables seulement) dans des brevets séparés. Ainsi, un brevet peut contenir des revendications visant un nouveau procédé de préparation d'un médicament de même que des revendications visant un nouveau médicament préparé selon le procédé, et un second brevet peut contenir des revendications visant un mélange contenant le médicament et présentant une synergie spécifique. Ou bien, un second brevet peut contenir des revendications visant un nouveau mélange du médicament à des diluents spécifiques, lequel mélange possède une activité non-médicale. Cependant, des revendications visant un nouveau composé et des revendications visant un simple mélange dudit composé à des diluents usuels ne sont pas acceptables dans des brevets séparés. (Voir le paragraphe 9.02.04).

JURISPRUDENCE

Les jugements de cour ayant trait à l'interprétation de l'article 41(1), ont porté, pour la plupart, sur des demandes où l'invention était un médicament. Toutefois, les principes en cause s'appliqueraient tout aussi bien à des aliments et sauf indications contraires, les pratiques du Bureau concernant les inventions ayant trait à des aliments sont les mêmes que celles concernant les inventions ayant trait aux médicaments telles qu'élaborées dans le présent chapitre. Les jugements qui suivent sont importants en regard de la matière traitée dans le présent chapitre.

Winthrop Chemicals v. Commissioner of Patents (1937) Ex. C.R. 137

Continental Soya v. Short Milling (1941) Ex. C.R. 69; reserved 1948 S.C.R. 46

Winthrop Chemicals v. Commissioner of Patents (1947) Ex. C.R. 36; reversed (1948) S.C.R. 46

Hoffman-La Roche v. Commissioner of Patents (1954) Ex. C.R. 52; (1955) S.C.R. 414

Ciba v. Commissioner of Patents (1959) S.C.R. 378

Parke, Davis. v. Fine Chemicals (1959) Ex. C.R. 478

Boehringer Sohn v. Bell Craig (1962) Ex. C.R. 201; (1963) S.C.R. 410

Farbwerke Hoechst v. Commissioner of Patents (1962) Ex. C.; 39 C.P.R. 105; reversed (1964) S.C.R. 49

Hoechst Pharmaceutical v. Gilbert (1965) 1 Ex. C.R. 710; (1966) S.C.R. 189

Imperial Chemical v. Commissioner of Patents (1967) 1 Ex. C.R. 57

Parke Davis v. Laboratoire Pentagone (1968) S.C.R. 307

American Home Products v. Commissioner of Patents (1970) 62 C.P.R. 155.

Tennessee Eastman v. Commissioner of Patents (1970) 62 C.P.R. 117; (1974) S.C.R. 111.

Gilbert v. Sandoz (1971) 64 C.P.R. 14.

Sandoz v. Gilcross (1974) S.C.R. 1336.

Dairy Foods v. Co-operative Agricole de Grandby (1972) 4 C.P.R. (2d) 38; (1973) 8 C.P.R. (2d) 1; S.C. Dec. 19, 1975.

Burton Parsons v. Hewlett-Packard (1972) 7 C.P.R. (2d) 198; (1973) F.C. 405; (1975) 17 C.P.R. (2d) 97.

Farbwerke Hoechst v. Commissioner of Patents (1962) Ex. C.; 39 C.P.R. 105; reversed (1964) S.C.R. 49

Hoechst Pharmaceutical v. Gilbert (1965) 1 Ex. C.R. 710; (1966) S.C.R. 189

Imperial Chemical v. Commissioner of Patents (1967) 1 Ex. C.R. 57

Parke, Davis v. Laboratoire Pentagone (1968) S.C.R. 307

American Home Products v. Commissioner of Patents (1970) 62 C.P.R. 155

Tennessee Eastman v. Commissioner of Patents (1970) 62 C.P.R. 117; (1974) R.C.S. 111

Gilbert C. Sandoz (1971) 64 C.P.R. 14

Sandoz c. Gilcross (1974) R.C.S. 1336

Produits laitiers c. Coopérative agricole de Grandby (1972) 4 C.P.R. (2d) 38; (1973) 8 C.P.R. (2d) 1; C.S. le 19 déc. 1975

Burton Parsons c. Hewlett-Packard (1972) 7 C.P.R. (2d) 198; (1973) C.F. 405; (1975) 17 C.P.R. (2d) 97

Section 38 Practice

Application de l'article 38

10.01

PRELIMINARY CONSIDERATIONS

When an application claims more than one invention, the examiner requires limitation of the claims to one of the inventions. He may not make a requirement for division, though of course the applicant has the option of filing divisional applications to the further inventions if he so wishes.

Special considerations apply to applications governed by Section 41, and to those involved in conflict. Where Section 41 practice raises particular problems because of its unique process-product relationship, they are indicated elsewhere in this chapter. In case of conflict or possible conflict, Section 38 is not normally applied until the conclusion of conflict proceedings but the applicant is usually advised that several inventions are being claimed in an early report from the examiner.

10.01.01 Application of Section 38

The application of Section 38 relates to what is claimed, not to the inventions disclosed, but in assessing the claims it may be necessary to interpret them in the light of the disclosure and prior knowledge. Objections to the inclusion of other unclaimed inventions in the disclosure may be made under Section 36(1) and Rule 42 if the examiner considers them irrelevant matter which unduly clutters the disclosure.

When applying Section 38 in a report, the examiner will normally include other objections as well if applicable. For example, not all the subject matter claimed may be patentable. Some may be refused on prior art, or because of lack of support, or as contrary to Section 36(2), or on such other grounds as the examiner considers proper. An objection under Section 38 is made even if the examiner has rejected some or all of the subject matter.

Section 38 is applied by an examiner when he is reasonably certain that more than one invention is claimed.

CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

Lorsqu'une demande revendique plus d'une invention, l'examineur exige que les revendications en soient limitées à une seule invention. L'examineur ne peut exiger une division, toutefois le demandeur a toute latitude pour déposer une ou des demandes divisionnaires portant sur la ou les inventions additionnelles s'il le désire.

Les demandes régies par l'article 41 ainsi que celles impliquées dans un conflit font l'objet de considérations spéciales. Là où l'application de l'article 41 fait surgir des problèmes particuliers dus à la situation unique résultant de la relation procédé-produit, ces derniers sont considérés plus loin dans ce chapitre. Dans les situations de conflit ou de conflit possible, l'article 38 n'est généralement pas appliqué avant la terminaison du conflit, toutefois, le demandeur est généralement avisé du fait qu'une pluralité d'inventions sont revendiquées, et ce, dans un des premiers rapports de l'examineur.

Application de l'article 38

L'article 38 s'applique à l'objet des revendications et non aux inventions divulguées, toutefois dans l'évaluation des revendications, il peut s'avérer nécessaire d'interpréter ces dernières à la lumière de la divulgation ainsi que des connaissances antérieures. On peut s'objecter à la présence dans la divulgation, d'inventions non revendiquées, et ce en vertu de l'article 36(1) et de la règle 42, si l'examineur juge qu'elles ne sont pas pertinentes ou qu'elles encombrant indûment ladite divulgation.

Dans un rapport impliquant l'article 38, l'examineur y inclura normalement toutes autres objections pertinentes. Par exemple, il se peut que la matière revendiquée ne soit pas toute brevetable dans quel cas, une partie peut en être refusée en vue de la technique antérieure, ou comme n'étant pas suffisamment étayée, ou parce que ne satisfaisant pas les exigences de l'article 36(2) ou pour toutes autres raisons que l'examineur juge valables. Une objection en vue de l'article 38 est soulevée même si l'examineur a déjà rejeté une partie ou la totalité de la matière.

L'examineur n'applique l'article 38 que s'il est raisonnablement certain que plus d'une invention est revendiquée.

10.01.02

One patent for one invention

An applicant is entitled to only one patent for one invention. Claims in different applications directed to various uses or obvious applications to which an invention might be put are to be refused, unless there is separate invention in such use. In rejecting such applications, Sections 28, 46, 48 and 63(2) may be applied.

10.02

RELATIONSHIP BETWEEN SECTION 38 AND RULES 58, 59 AND 60

While it is Section 38 which makes the statutory requirements that claims in a patent be restricted to one invention, Rules 58, 59 and 60 provide criteria for determining whether more than one invention is being claimed. Rules 58 and 59 are permissive, indicating what types of claims may be permitted in one application, and consequently are not used to object to the presence of claims. Subject to the definition provided by Rules 58 and 59, if there is no single claim broader in its scope than all other claims in the same application, it is deemed that Section 38(1) is not satisfied and an objection is made. It should also be noted, however, that if an artificially broad claim covering several inventions is presented so that technically there is a single broad claim, an objection might still be in order under Section 38.

10.02.01

Different subject matters

Restriction is required whenever inventions unconnected in design, operation or effect are claimed in one application. On the other hand, an application having claims directed to a single aspect of an inventive concept and having a claim broader in its scope than any other claim (Rule 60) is normally considered allowable so far as Section 38 is concerned.

10.02.02

Related subject matters

Where claims in an application are directed to different embodiments that are connected or similar in design, operation or effect, Rule 60 is considered. A brake and a clutch, a chemical compound and compositions, a transmitter and a receiver are typical examples of connected embodiments.

Un brevet pour une invention

Un demandeur n'a droit qu'à un seul brevet pour une invention donnée. Les revendications contenues dans les demandes séparées visant des usages multiples ou des mises en œuvre évidentes d'une même invention doivent être refusées à moins que de tels usages constituent des inventions séparées. Aux fins de rejet de telles demandes, on peut appliquer les articles 28, 46, 48 et 63(2).

RELATIONS ENTRE L'ARTICLE 38 ET LES RÈGLES 58, 59 ET 60

Tandis que l'article 38 fait autorité pour exiger dans un brevet, la limitation des revendications à une seule invention, les règles 58, 59 et 60 fournissent des critères permettant de déterminer s'il y a plus d'une invention revendiquée. Les règles 58 et 59 ne font qu'indiquer les divers types de revendications permises dans une demande et ne sauraient être utilisées pour justifier le refus de certaines revendications. Sujet aux énoncées des règles 58 et 59, s'il n'y a pas dans une demande donnée de revendication de plus grande portée que celle de toutes les autres revendications, l'article 38(1) n'est pas censé être satisfait et une objection est prise à cet effet. On devrait également prendre note que même si une revendication large, bâtie de toute pièce de façon à couvrir plusieurs inventions était soumise et que techniquement la demande contenait alors une seule revendication large une objection pourrait quand-même être prise en vertu de l'article 38.

Diversité de matières

Une limitation est requise lorsque des inventions différentes quand à leurs constructions, leurs opérations ou leurs effets sont revendiquées dans une même demande. Toutefois, une demande comprenant des revendications toutes dirigées à un seul et même aspect d'un concept inventif et incluant une revendication de plus grande portée que celle de toutes les autres (règle 60) est de ce fait acceptable en autant que l'article 38 est concerné.

Matières connexes

Lorsque dans une demande, les revendications visent différentes réalisations similaires ou reliées quant à leurs constructions, opérations ou effets, on considère la règle 60. Ainsi, un frein et un embrayage, un composé chimique et des compositions, un émetteur et un récepteur constituent des exemples typiques de réalisations connexes.

Tout en tenant compte des règles 58 et 59, les exigences de l'article 38 ne sont pas satisfaites à moins qu'il y ait une revendication de portée plus étendue que celle de

Allowing for the provisions of Rules 58 and 59, Section 38 is not satisfied unless there is a claim broader in scope than all other claims, i.e. unless there is one allowable claim that would invariably be infringed by practising the invention defined in each of the other claims. In considering infringement one must determine whether the claim as a whole has been infringed. If only part of the claim has been infringed, there is no infringement and the test is not met. Therefore manufacture of combination AB would infringe a claim to A alone but manufacture of A does not infringe a claim to A and B in the combination AB. (See 10.07.01).

The following examples illustrate these principles:

(a) Manufacturing of a clock may infringe a claim to a pendulum, but manufacture of a pendulum would not infringe a claim to a clock. Consequently, a claim to the pendulum would be broader in scope than a claim to a clock containing the same pendulum.

(b) Manufacture of a shell would infringe a patent to a propellant used in the shell, but manufacture of the propellant would not infringe a patent to a shell. Consequently, a claim to the shell is narrower in scope than a claim to the propellant.

(c) Manufacture of an insecticidal compound A with a carrier B infringes a claim to the insecticidal compound A, but manufacture of an insecticidal compound A does not infringe a claim to an insecticidal composition AB (i.e. carrier B containing the insecticidal compound A). Also, note in this example that if there is synergism between A and B such that the result produced is neither obvious from nor the sum of the individual properties of A and B, then A and AB are not the same invention, even though AB infringes the claim to A.

toutes les autres, c.-à-d. à moins qu'il s'y trouve une revendication acceptable qui serait invariablement contrefaite par la pratique de l'invention telle que décrite dans chacune des autres revendications. Pour fin de contrefaçon, il faut déterminer si la revendication dans son ensemble a été contrefaite. Si seulement une partie de ladite revendication a été contrefaite, il n'y a pas de contrefaçon et le test ne vaut pas. Ainsi, la fabrication d'une combinaison AB contreferait une revendication visant A seul, mais la fabrication de A ne contreferait pas une revendication visant A et B dans la combinaison AB. (Voir le paragraphe 10.07.01).

Les exemples suivants illustrent ces principes :

(a) La fabrication d'une horloge peut contrefaire une revendication visant un balancier, mais la fabrication d'un balancier ne contreferait pas une revendication visant une horloge. En conséquence, une revendication visant un balancier serait de portée plus étendue que celle d'une revendication visant une horloge contenant le même balancier.

(b) La fabrication d'un obus contreferait une revendication visant un combustible employé dans ledit obus, mais la fabrication dudit combustible ne contreferait pas une revendication visant un obus. Ainsi, une revendication visant l'obus est de portée plus restreinte que celle d'une revendication visant le combustible.

(c) La fabrication d'un composé insecticide A associé à un diluent B contreferait une revendication visant le composé insecticide A, mais la fabrication d'un composé insecticide A ne contreferait pas une revendication visant une composition insecticide AB (c.-à-d. un diluent B contenant le composé insecticide A). De plus, il faut noter ici que s'il existe de la synergie résultant de l'association de A avec B de telle sorte que le résultat obtenu n'est pas évident et ne constitue pas la simple somme des propriétés individuelles de A et de B, alors A et AB constituent des inventions différentes même si AB contrefait la revendication visant A.

10.03

PRODUCT AND PROCESS CLAIMS (RULE 58)

Claims to a product and a process for making the product may be allowed in one application. Generally there is no need for the process claims and product claims to be of the same scope,

RENDICATIONS VISANT UN PRODUIT ET UN PROCÉDÉ (Règle 58)

Des revendications visant un produit et un procédé pour fabriquer ce produit peuvent être acceptées dans une même demande. Généralement, il n'est pas nécessaire que les revendications visant le procédé et celles visant le produit aient la même portée excepté s'il s'agit de produits régis par l'article 41 dans quel cas le procédé revendiqué doit être le procédé particulier de fabrication du produit. (Voir le chapitre 9).

except in the case of products governed by Section 41 where the process claimed must be the particular process for making the product. (See chapter 9).

Consequently the process claim may be directed to a method of preparing a family of compounds while the product claim may be restricted to only one member of it, or a small part of it. Conversely, the product claims may be for a family of compounds and the process claims for a method of making only part of the family.

There must be one process claim broader in scope than all other process claims, and one product claim broader in scope than all other product claims. It is also a requirement that the process and product be so related that the process produces the product. If, however, there is a broad product claim and a broad process claim which are merely linked together through a common species, Section 38 is applied.

The following examples illustrate Section 38 practice.

(a) Assume

claim 1 is to a process to sulphate compounds
claim 2 is to a process to sulphate A
claim 3 is to a process to sulphate B
claim 4 is to a process to sulphate C
claim 5 is to the sulphate of C
claim 6 is to the salts of C
claim 7 is to the nitrate of C
claim 8 is to the chloride of C

In this example the Office would not permit the two broad claims (claims 1 and 6) in one application, even though they are linked with respect to sulphate C. There is no unity of invention between, for example, the claim to the process to sulphate A and the claim to the nitrate of C. The claim to sulphate of C and the claim to a process to the sulphate C may be allowed with either broad claim, either separately or together.

(b) Assume

claim 1 is to a method of welding tubing electrically
claim 2 is to a method of welding steel tubing electrically
claim 3 is to a method of welding copper tubing electrically

Conséquemment, la revendication au procédé peut viser une méthode de préparation d'une famille de composés tandis que la revendication au produit peut être limitée à un seul membre de ladite famille ou à toute partie d'icelle. Inversement, les revendications au produit peuvent viser une famille de composés et les revendications au procédé viser une méthode de fabrication de seulement une partie de ladite famille.

Il doit y avoir une revendication au procédé de portée plus étendue que celle de toutes autres revendications au procédé, et une revendication au produit de portée plus étendue que celle de toutes autres revendications au produit. Il est également nécessaire que la relation entre le procédé et le produit soit telle que le procédé donne naissance au produit. Si, cependant, une revendication de grande portée visant un produit n'est reliée à une revendication de grande portée visant un procédé que par l'intermédiaire d'une espèce commune, on applique l'article 38.

Les exemples suivants illustrent l'usage de l'article 38 :

(a) Supposons que :

la revendication 1 vise un procédé de sulfatation de composés
la revendication 2 vise un procédé de sulfatation de A
la revendication 3 vise un procédé de sulfatation de B
la revendication 4 vise un procédé de sulfatation de C
la revendication 5 vise le sulfate de C
la revendication 6 vise les sels de C
la revendication 7 vise le nitrate de C
la revendication 8 vise le chlorure de C

Dans l'exemple ci-dessus, le Bureau ne permettrait pas dans une demande, la présence simultanée des deux revendications larges (revendication 1 et 6) même si elles sont reliées par l'intermédiaire du sulfate C. Il n'y a pas d'unité d'invention entre, par exemple, la revendication visant le procédé de sulfatation de A et la revendication visant le nitrate de C. La revendication visant le sulfate de C ainsi que la revendication visant le procédé de sulfatation de C peuvent toutefois être acceptées avec n'importe laquelle des revendications larges, soit séparément, soit ensembles.

(b) Supposons que :

la revendication 1 vise une méthode de souder des tuyaux à l'électricité
la revendication 2 vise une méthode de souder des tuyaux en acier à l'électricité
la revendication 3 vise une méthode de souder des tuyaux en cuivre à l'électricité
la revendication 4 vise une méthode de souder des tuyaux en aluminium à l'électricité

claim 4 is to a method of welding aluminum tubing electrically
 claim 5 is to welded aluminum tubing
 claim 6 is to jointed aluminum tubing
 claim 7 is to threaded aluminum tubing
 claim 8 is to soldered aluminum tubing

The method of claim 1 (the broadest method claim) does not produce the product of claim 6 and it is clear that a claim such as claim 2 is totally unrelated to claim 7. Claims 1, 2 and 3 could form the basis of one application, claims 6, 7 and 8 the basis of another, while claims 4 and 5 could appear in either case. (See also 10.06).

10.04

PROCESS AND APPARATUS CLAIMS (RULE 59)

One application may contain claims to a process and claims to an apparatus especially adapted to carry out at least the essential part of the process. The process claims as a group must satisfy the infringement test, (see 10.02.02) as must the group of apparatus claims. The apparatus claims may be more extensive in scope than the process claimed, or the process claims may be more extensive in scope than the apparatus claims, e.g. the process could be carried out in apparatus different from the apparatus claimed. However the two sets of claims must be directed to the same inventive concept.

In the following example, the execution of functions A to D inclusive is the inventive concept and is claimed in both apparatus and method forms. The additional means and apparatus of claim 1 would normally constitute the known immediate and cooperating environment of the invention.

Claim 1.

An apparatus to manufacture lamps automatically, including lamp envelope selecting and positioning means, means for conveying lamp components to an assembling means wherein said assembling means comprises means for executing function A, means for executing function B, means for executing function C and means for executing function D; and means for conveying assembled lamps from said assembling means.

la revendication 5 vise des tuyaux en aluminium réunis par soudure autogène
 la revendication 6 vise des tuyaux en aluminium joints
 la revendication 7 vise des tuyaux en aluminium réunis par filetage
 la revendication 8 vise des tuyaux en aluminium brasés.

La méthode de la revendication 1 (la revendication à une méthode ayant la plus grande portée) ne donne pas le produit de la revendication 6 et il est évident qu'une revendication telle que la revendication 2 est complètement étrangère à la revendication 7. Les revendications 1, 2 et 3 pourraient faire l'objet d'une demande et les revendications 6, 7 et 8 faire l'objet d'une autre demande tandis que les revendications 4 et 5 pourraient faire partie de l'une ou l'autre demande. (Voir également le paragraphe 10.06).

REVENDECATIONS VISANT UN PROCÉDÉ ET UN APPAREIL (Règle 59)

Une demande peut comprendre des revendications visant un procédé et des revendications visant un appareil spécialement adapté à la mise en œuvre d'au moins les étapes essentielles du procédé. Les revendications au procédé dans l'ensemble doivent répondre au test de contrefaçon, (voir le paragraphe 10.02.02), et il en va de même pour l'ensemble des revendications à l'appareil. Les revendications visant l'appareil peuvent avoir une portée plus étendue que le procédé revendiqué, de même les revendications au procédé peuvent avoir une portée plus étendue que celle des revendications à l'appareil, par exemple, le procédé pourrait être mis en œuvre par des appareils différents de celui revendiqué. Cependant, les deux jeux de revendications doivent viser le même concept inventif.

Dans l'exemple qui suit, l'exécution des fonctions A à D inclusivement, constitue le concept inventif et ce dernier est revendiqué à la fois sous forme d'appareil et de méthode. Les moyens additionnels ainsi que l'appareil de la revendication 1 constituent l'environnement immédiat et coopératif connu de l'invention.

Revendication 1:

Un appareil de fabrication automatique d'ampoules comprenant des moyens de sélection et de mise en place de l'enveloppe de l'ampoule, des moyens pour véhiculer les éléments de ladite ampoule vers des moyens d'assemblage desdits éléments lesquels dits moyens d'assemblage comprennent des moyens d'exécution de la fonction A, des moyens d'exécution de la fonction B, des moyens d'exécution de la fonction C et des moyens d'exécution de la fonction D; ainsi que des moyens pour éloigner les ampoules assemblées desdits moyens d'assemblage.

Claim 2.

A method of assembling lamps comprising the steps of executing function A, executing function B, executing function C and executing function D.

10.05

PRODUCT AND APPARATUS CLAIMS

Claims to a product and claims to an apparatus are not permitted in one application. The applicant is required to restrict such claims in view of Section 38.

The presence of process claims does not justify the inclusion of both other types of claims. Should the applicant elect to file a divisional application, the process claims could be maintained with either the product or apparatus claims, subject of course to the limitations outlined in 10.03 and 10.04.

10.06

LINKING CLAIMS

Sometimes applications contain separate claims linked together by the subject matter of a third claim. For example:

(a)

claim 1 to the substance A
claim 2 to the substance B
claim 3 to the combination of A with B

(b)

claim 1 to the combination of A, B and C
claim 2 to the combination of E, F and G
claim 3 to the combination of C, D and E

In both the above examples, there is no single claim that would be infringed by working all the other claims (See 10.02.02). The presence of linking claims 3 in both examples does not justify the inclusion of unrelated subcombinations in one application, and restriction is required under Section 38.

It should be noted that in the first example claim 3 could be maintained in an application with either claim 1 or claim 2, but not both. Because of the

Revendication 2 :

Une méthode d'assemblage d'ampoules comprenant les étapes d'exécution de la fonction A, d'exécution de la fonction B, d'exécution de la fonction C et d'exécution de la fonction D.

REVENDECATIONS VISANT UN PRODUIT ET UN APPAREIL

Des revendications visant un produit et des revendications visant un appareil ne sont pas permises dans une seule et même demande. On exige du demandeur qu'il limite de telles revendications en vue de l'article 38.

La présence de revendications visant un procédé ne justifie pas l'inclusion des deux autres types de revendications. Dans l'éventualité où le demandeur choisirait de déposer une demande divisionnaire, les revendications au procédé pourraient être maintenues soit avec les revendications au produit, soit avec les revendications à l'appareil, sujet toutefois aux limitations décrites au paragraphes 10.03 et 10.04.

REVENDECATIONS « CHAÎNONS »

Quelquefois, des demandes contiennent des revendications distinctes reliées les unes aux autres par la matière d'une troisième revendication. Par exemple :

(a)

La revendication 1 visant la substance A
La revendication 2 visant la substance B
La revendication 3 visant la combinaison de A avec B.

(b)

La revendication 1 visant la combinaison de A, B et C
La revendication 2 visant la combinaison de E, F et G
La revendication 3 visant la combinaison de C, D et E

Dans les deux exemples ci-dessus, il n'y a aucune revendication qui se prête à contrefaçon par la réalisation des autres revendications. (Voir le paragraphe 10.02.02). La présence des revendications « chaînons » 3 dans chaque exemple ne justifie pas l'inclusion dans la même demande de sous-combinaisons étrangères et partant une limitation s'impose ici en vertu de l'article 38.

Il est à noter ici que dans le premier exemple, la revendication 3 pourrait être maintenue dans une demande en même temps que la revendication 1 ou la revendication 2 mais pas les deux. A cause de la substance D, la revendication 3 du second exemple, ne saurait être acceptée

substance D, claim 3 in the second example is not allowed in an application having claim 1 or claim 2, unless an allowable broad claim to C or to E (as the case may be) is also present. For further examples of linking claims, see claims 4 and 5 in both examples given in 10.03.

10.07

COMBINATION AND SUBCOMBINATION CLAIMS

To be allowable in one application, a claim to a combination and one to a subcombination (as defined in 8.05) must be directed to the same invention. The specific infringement test and Section 38 in general must be satisfied.

10.07.01

The infringement test

The infringement test (see 10.02.02) is used to determine if there is a claim on file that is broader in scope than any other. If the claims to a combination and its alleged subcombinations do not meet this test, there may not be a true combination-subcombination relationship, or the claims may be otherwise directed to diverse inventions. The infringement test is met, for example, by

claim 1 to combination A, B and C
claim 2 to subcombination A and B
claim 3 to subcombination A.

It is not met, however, by

claim 1 to combination A, B and C
claim 2 to subcombination A and B
claim 3 to subcombination B and C
(See the examples of 10.06).

10.07.02

Section 38 considerations

It may be that the criterion set by Rule 60 (i.e. the infringement test) is met by certain claims on file. It must be seen, however, that the subcombination is truly the same invention as the combination and that the latter is not merely an exhausted combination or aggregation based on what may be inventive matter. (See 10.02, 8.05.01 and 8.05.02).

dans une demande contenant soit la revendication 1 ou soit la revendication 2 à moins qu'une revendication de grande portée et acceptable, visant C ou E (selon le cas), soit aussi présente. A titre d'exemples additionnels de revendications « chaînons », voir les revendications 4 et 5 des deux exemples donnés au paragraphe 10.03).

REVENDEICATIONS VISANT UNE COMBINAISON ET UNE SOUS-COMBINAISON

Pour être acceptables dans une seule demande, une revendication visant une combinaison et une autre visant une sous-combinaison (telles que définies au paragraphe 8.05) doivent avoir pour objet, la même invention. A cet effet, elles doivent satisfaire les exigences de l'article 38 ainsi que le test de contrefaçon.

Le test de contrefaçon

Le test de contrefaçon (voir le paragraphe 10.02.02) sert à déterminer si une revendication versée au dossier a une portée plus étendue que celle de toute autre. Dans le cas de revendications visant une combinaison et une sous-combinaison supposément s'y rapportant, si lesdites revendications ne répondent pas à ce test il peut s'agir en l'occurrence de revendications ne donnant pas lieu à une véritable relation « combinaison - sous-combinaison », ou de revendications visant diverses inventions. Ledit test de contrefaçon est satisfait par exemple si :

la revendication 1 vise la combinaison A, B et C
la revendication 2 vise la sous-combinaison A et B
la revendication 3 vise la sous-combinaison A

Il n'est pas satisfait toutefois si :
la revendication 1 vise la combinaison A, B et C
la revendication 2 vise la sous-combinaison A et B
la revendication 3 vise la sous-combinaison B et C

(Voir les exemples du paragraphe 10.06)

Considérations en vertu de l'article 38

Il se peut que le critère mis de l'avant par la règle 60 (c.-à-d. le test de contrefaçon) soit satisfait par certaines revendications versées au dossier. Il faut cependant s'assurer que l'objet de la sous-combinaison constitue vraiment la même invention que celui de la combinaison et que cette dernière ne constitue pas seulement une combinaison exhaustive brevetable. (Voir les paragraphes 10.02, 8.05.01 et 8.05.02).

Il peut également s'agir d'une seconde invention lorsqu'une sous-combinaison est revendiquée en même

A second invention may also be present when a subcombination is claimed together with one or more combinations containing it, and it is clear that the purpose, use or function of a combination differs from that of the subcombination. For example, in a process having a principal step A of heating composition X to produce composition Y, a claim to step A may not be allowable with a claim to step A followed by step B. This would be the case, for example, if step B comprised an ingenious transformation of Y to produce a newly invented composition Z that differed in function from its intermediate Y.

Where the function or utility of the subcombination is essentially that of the combination, claims to the two may be allowed together. A viscosity-reducing oil additive and oil containing the additive would normally be allowed in one application. It should be noted that this example differs in nature from the insecticide and carrier aggregation (see 8.05.02) since the purpose of the inventive additive is to change the properties of the substance with which it is mixed.

On the other hand an anticorrosion agent cannot be claimed per se in the same application as claims to a composition containing the agent and in which the agent has lost its original properties but acts as an insecticide.

10.08

ACQUISITION OF DIVISIONAL STATUS

An application may be given the status of a divisional application any time during its prosecution, provided at such time it satisfies the requirements of divisional status. (See 10.08.03).

Similarly an application may lose divisional status by amendment if thereby it no longer satisfies the requirements of a divisional application.

10.08.01

Time limits on filing divisionals

A divisional application must be filed before the day of issue of the patent on the parent application. Under Section 38(2) the divisional must be filed "before the issue of a patent on the original application". As established in Sections 2 and 6

temps qu'une ou plusieurs combinaisons contenant ladite sous-combinaison et qu'il ne fait aucun doute que le but, l'utilité ou la fonction de la combinaison diffèrent de ceux de la sous-combinaison. Par exemple, dans le cas d'un procédé comportant une étape principale A consistant à chauffer la composition X pour obtenir la composition Y, une revendication visant l'étape A peut ne pas être acceptable en même temps qu'une autre revendication visant l'étape A suivie de l'étape B. Tel serait le cas, par exemple, si l'étape B faisait intervenir une transformation ingénieuse de Y de façon à obtenir une composition nouvellement inventée Z, laquelle différerait fonctionnellement de son intermédiaire Y.

Lorsque la fonction ou l'utilité d'une sous-combinaison est essentiellement la même que celle d'une combinaison, des revendications visant les deux sont acceptables. Ainsi, un additif, pour réduire la viscosité d'une huile serait normalement acceptable avec une huile contenant ledit additif, et ce, dans une même demande. Il faut tenir compte ici, que cet exemple diffère par sa nature de l'aggrégation d'un insecticide et d'un diluant (paragraphe 8.05.02) puisqu'ici, le but de l'additif inventif est de changer les propriétés de la substance à laquelle il est mélangé.

Par contre, un agent anticorrosif ne peut être revendiqué « per se » dans une demande comprenant également des revendications visant une composition contenant ledit agent et dans laquelle l'agent a perdu ses propriétés originales et agit comme insecticide.

ACQUISITIONS DE L'ÉTAT DIVISIONNAIRE

On peut accorder l'état divisionnaire à une demande en tout temps durant sa poursuite, à la condition qu'elle satisfasse à ce moment les exigences de l'état divisionnaire. (Voir le paragraphe 10.08.03).

D'une façon analogue, une demande peut cesser de jouir de l'état divisionnaire suite à une modification si à la suite de cette dernière elle ne satisfait plus les exigences d'un tel état.

Délai aux fins de dépôt des divisionnaires

Une demande divisionnaire doit être déposée avant le jour de la délivrance d'un brevet sur la demande originale. Selon l'article 38(2), la demande divisionnaire doit être déposée « avant la délivrance d'un brevet sur la demande originale ». Tel qu'établi aux articles 2 et 6 de la Loi d'interprétation, un brevet est concédé et délivré à la fin du jour précédent la date de délivrance

of the Interpretations Act, a patent is granted and issued at the end of the day preceding the date of issue, as they specify that instruments issued on a particular day come into force upon the expiration of the previous day.

Consequently a divisional application may not be filed on the same day as the issue of the patent.

The time for filing a divisional of an abandoned or forfeited application expires with the time for reinstating or restoring the application if it is not in fact reinstated or restored.

10.08.02 No new matter in principal disclosure

The principal disclosure (as contrasted to a supplementary disclosure) of a divisional application must be restricted in disclosure to what has been described in the main disclosure of the parent application. No new matter that cannot reasonably be inferred from the specification or drawings of the parent application as originally filed may be added. (Rule 52 and chapter 13).

If new matter which was not part of the parent application as originally filed is included in the principal disclosure of the divisional application when it is filed, the applicant is advised by Office letter that the new application is not entitled to divisional status. He should be informed whether the new matter may or may not be added as a supplementary disclosure, and advised that the date such supplementary disclosure could be given is the date when he first files it as a supplementary disclosure. (See 7.06).

Where both the petition and specification refer to divisional status, the applicant is advised by letter that he must either remove the new matter within a specified time or delete all references to divisional status, and that failure to amend the specification and petition may result in a final action by the examiner. When authorized to do so, the Office will delete the reference to divisional status from the petition. The Office letter should request such authorization.

In those cases where the petition but not the specification refers to divisional status, the applicant is advised that unless he deletes the new matter within a specified time or authorizes the Office to delete reference to divisional status from the petition, the application will become abandoned.

puisque'il y est spécifié que tout instrument lancé ou établi à une date donnée prend effet à l'expiration, de la journée précédente.

Conséquemment, une demande divisionnaire ne peut être déposée la journée-même de la délivrance du brevet.

Le délai aux fins de dépôt d'une divisionnaire d'une demande abandonnée ou frappée de déchéance expire avec le délai de rétablissement ou de restauration de ladite demande si cette dernière n'est pas déjà en fait rétablie ou restaurée.

Aucune nouvelle matière dans la divulgation principale

La divulgation principale d'une demande divisionnaire (contrairement à une divulgation supplémentaire) doit être limitée à ce qui a été décrit dans la divulgation principale de la demande originale. Aucune nouvelle matière qui ne peut être raisonnablement déduite du mémoire descriptif ou des dessins de la demande originale ne peut y être ajoutée. (Voir règle 52 et chapitre 13).

Si de la nouvelle matière, qui ne faisait pas partie de la demande originale telle que déposée originalement est incluse dans la divulgation principale de la demande divisionnaire lors du dépôt de cette dernière, le demandeur doit être avisé par une lettre du Bureau à l'effet que la nouvelle demande ne peut jouir de l'état divisionnaire. Il devrait être informé du fait, à savoir ; si ladite nouvelle matière peut ou ne peut pas être ajoutée à titre de divulgation supplémentaire, et avisé que la date qui peut être attribuée à une telle divulgation supplémentaire est celle à laquelle il a déposé cette dernière pour la première fois en tant que divulgation supplémentaire. (Voir le paragraphe 7.06).

Lorsque la pétition et le mémoire descriptif font mention de l'état divisionnaire, le demandeur est avisé par lettre à l'effet qu'il doit, soit supprimer ladite nouvelle matière dans un délai spécifié, soit supprimer toute mention de l'état divisionnaire et qu'à défaut de modifier le mémoire descriptif et la pétition, il peut encourir un rejet final de la part de l'examineur. Si autorisé à ce faire, le Bureau supprimera la mention de l'état divisionnaire de la pétition. La lettre du Bureau devrait solliciter cette autorisation.

Dans les cas où la pétition et non le mémoire descriptif fait mention de l'état divisionnaire, on avise le demandeur qu'à moins qu'il ne supprime la nouvelle matière dans un délai prescrit ou qu'il n'autorise le Bureau à supprimer la mention de l'état divisionnaire de la pétition, la demande deviendra abandonnée.

Should the applicant argue against the requirements made, the procedure outlined in 10.08.07 is followed.

If during prosecution of a divisional application an applicant amends to add new matter, the procedure outlined in 10.01 to 10.07.02 is followed. An examiner's action is issued requiring deletion of the new matter, and advising whether or not the new matter may be added as a supplementary disclosure.

When new matter is added to a parent or divisional application in the form of claims only, without supporting disclosure, the date when such new claims were filed may not be considered in dating any supplementary disclosure subsequently filed in the divisional. Rule 53 deals only with amendments to disclosures, not to claims. (Rule 2 "disclosure").

10.08.03 Invention must have been claimed in parent

Claims based on the principal disclosure of a divisional application must be limited to subject matter which has been claimed in the principal claims of the parent application before the divisional was filed. Each claim based on the principal disclosure must be examined to see that its subject matter was claimed in the principal claims of the parent application.

Similarly any claims based on a supplementary disclosure previously filed in the parent application must be limited to subject matter which has been claimed in the claims of the supplementary disclosure of the parent application before the divisional was filed.

The claims of the divisional application may vary in breadth from that which appeared in the claims removed from the parent application provided the parent application contained proper support in the disclosure for such breadth. Furthermore, a separate invention having the essential elements thereof specified in the claims of the parent application, but not separately claimed, may be claimed in a divisional application and, as stated above, the breadth may vary. However, an omnibus claim in the parent is not sufficient to justify divisional status under Section 38.

Advenant le cas où le demandeur ne serait pas de l'avis du Bureau, la marche à suivre énoncée au paragraphe 10.08.07 est alors appliquée.

Lorsqu'en cours de poursuite d'une demande divisionnaire un demandeur modifie sa demande de façon à y ajouter de la nouvelle matière, la marche énoncée aux paragraphes 10.01 et 10.07.02 est suivie. Un rapport d'examinateur est écrit, requérant la suppression de la nouvelle matière, et avisant, si oui ou non, ladite nouvelle matière peut faire l'objet d'une divulgation supplémentaire.

Lorsqu'on ajoute de la nouvelle matière à une demande originale ou divisionnaire sous forme de revendications seulement, sans divulgation à l'appui, la date à laquelle de telles revendications furent déposées ne peut en rien influencer la datation de toute divulgation supplémentaire déposée subséquemment dans la demande divisionnaire. L'article 53 ne traite que des modifications apportées aux « divulgations ». (Voir règle 2).

L'invention doit avoir été revendiquée dans la demande originale

Les revendications basées sur la divulgation principale d'une demande divisionnaire doivent se limiter à la matière revendiquée dans les revendications principales de la demande originale avant le dépôt de ladite divisionnaire. Chaque revendication basée sur la divulgation principale doit être examinée, afin de s'assurer que la matière qui y est revendiquée l'a été dans les revendications principales de la demande originale.

De la même façon, toute revendication basée sur une divulgation supplémentaire préalablement déposée dans la demande originale doit être limitée à la matière revendiquée dans les revendications étayées par la divulgation supplémentaire de la demande originale avant le dépôt de la demande divisionnaire.

Les revendications de la demande divisionnaire peuvent avoir une portée différente de celle des revendications tirées de la demande originale, pourvu qu'une telle portée soit suffisamment appuyée dans la divulgation de la demande originale. De plus, une autre invention possédant les éléments essentiels qui ont déjà fait l'objet de revendications spécifiques dans la demande originale, mais non de revendications séparées, peut être revendiquée dans une divisionnaire et, comme mentionné ci-dessus, la portée peut varier. Toutefois une revendication omnibus dans la demande originale n'est pas suffisante pour justifier le statut divisionnaire selon l'article 38.

An applicant may not justify claims appearing in a divisional application by inserting them in the parent application after the divisional was filed, and then cancelling them from the parent application.

If, at any time, a divisional application claims matter that has not been claimed in the parent, the applicant is advised by Office letter that the application is not entitled to divisional status because it claims matter not claimed in the parent (except, of course, where the matter forms part of a supplementary disclosure to the divisional application). The application is treated as in 10.08.02 to bring about amendment or deletion of references to divisional status.

10.08.04 Further divisions

A properly filed divisional application may itself be divided. The further divisionals may be filed after the first parent application has issued, as long as they are filed before the issue of their particular parent application.

A division of a divisional application may be filed after the original parent application has issued for subject matter that had been claimed in the original application now issued to patent, and also had been properly claimed (see 10.08.01 and 10.08.03) in each divisional application leading to the one under consideration. Thus if an examiner requires restriction of a divisional application after the original parent application had issued to patent, a new division of the divisional may be made. The effective filing date of each divisional application for convention dates and for consideration of prior art is the filing date of the original application.

If a divisional application is derived from a parent application which is itself a division of an earlier application, then the front cover of the last divisional must clearly indicate the relationship between the various applications in the following form: Div. of 735xxx filed Sept. 9, 1957 (Division of 619xxx filed Aug. 6, 1954).

Un demandeur ne peut justifier des revendications faisant partie d'une demande divisionnaire en les insérant par la suite dans la demande originale, passé le dépôt de la divisionnaire, et les supprimant alors de ladite demande originale.

Advenant qu'une demande divisionnaire revendique de la matière non revendiquée dans la demande originale, alors le demandeur est avisé par une lettre du Bureau que ladite demande divisionnaire ne peut jouir du statut divisionnaire, étant donné que cette dernière revendique de la matière qui ne l'est pas dans la demande originale (exception faite de toute nouvelle matière qui constitue l'objet d'une divulgation supplémentaire à la demande divisionnaire). La demande est alors traitée comme en 10.08.02 afin de pourvoir à la modification ou à la suppression du statut divisionnaire.

Divisions additionnelles

Une demande divisionnaire dûment déposée peut être considérée comme demande originale à l'égard de toutes demandes divisionnaires additionnelles qui en découlent. Ces demandes additionnelles peuvent être déposées après que la première demande originale a été délivrée à condition toutefois qu'elles soient déposées avant la délivrance de la demande originale dont elles découlent en particulier.

Une divisionnaire d'une demande divisionnaire, traitant d'une matière qui a été revendiquée dans la première demande originale maintenant devenue brevet, peut encore être déposée une fois ladite première demande originale délivrée, si ladite matière a également été dûment revendiquée (voir les paragraphes 10.08.01 et 10.08.03) dans chacune des demandes divisionnaires qui ont donné naissance à celle que l'on considère présentement. Ainsi, si un examinateur exige la division d'une demande divisionnaire après que la demande originale est devenue brevet, une nouvelle divisionnaire de ladite demande divisionnaire peut être déposée. La date de dépôt effective de chaque demande divisionnaire aux fins de priorité conventionnelle ainsi que de regards sur la technique antérieure est celle de la demande originale.

Si une demande divisionnaire découle d'une demande qui est elle-même une divisionnaire d'une demande antérieure, alors la page couverture de cette dernière divisionnaire doit clairement faire état de la relation qui existe entre les différentes demandes et ce, sous la forme suivante : Div. de 735XXX déposée le 9 sept. 1957 (Divisionnaire de 619XXX déposée le 6 août 1954).

10.08.05**Check of divisional applications**

A divisional application is checked by the examiner when received as a new application to verify its divisional status as provided for in other parts of this chapter.

Questions of divisional status should be settled before any examiner's actions which include action on the merits of the application are issued on the application.

10.08.06**The petition**

The petition of a divisional application must refer to its divisional status. If such a reference is missing from the petition, the Correspondence Unit is requested to call for a new petition. If so requested by the applicant, the Office will alter the original petition by typing on it a reference to the divisional status. If the applicant fails to reply the application will not be given divisional status.

If an application is not entitled to divisional status, there should be no reference to division either in the petition or in the specification. Normally the presence of such references are coupled with the inclusion of new matter or of claims not made in the parent, and they are deleted by the procedure outlined in 10.08.02 and 10.08.03 above. Otherwise action is taken as follows:

(a) If only the petition refers to divisional status, the Correspondence Unit must advise the applicant that the application is not a proper division, and inform him that unless he replies within three months, authorizing the Office to delete the reference from the petition, the application will be held abandoned.

(b) If the specification refers to divisional status, the applicant will be advised by Office letter that he has three months to delete such references from the specification (and petition if it also refers to divisional status), that failure to amend the specification may result in a final action by the examiner, and if authorized to do so, the Office will delete such references in the petition.

Vérification des nouvelles demandes divisionnaires

Une demande divisionnaire devra être vérifiée dès sa réception par l'examineur au même titre qu'une nouvelle demande afin d'en vérifier l'état divisionnaire tel que prévu dans les paragraphes du présent chapitre.

Toutes questions portant sur l'état divisionnaire devraient être réglées préalablement à l'envoi de toutes décisions de l'examineur portant sur les mérites de la demande.

La pétition

La pétition d'une demande divisionnaire doit faire mention de son état divisionnaire. En l'absence d'une telle mention dans la pétition, la Correspondance se verrait dans l'obligation de demander une nouvelle pétition. A la requête du demandeur, le Bureau pourra changer la pétition originale en y tapant une mention de l'état divisionnaire. A défaut de réponse par le demandeur, la demande ne bénéficiera pas de l'état divisionnaire.

Si une demande n'a pas droit à l'état divisionnaire, elle ne doit pas contenir de mention à cet effet ni dans la pétition ni dans le mémoire descriptif. Généralement la présence de telles mentions est appariée à l'inclusion de nouvelle matière ou de nouvelles revendications n'apparaissant pas dans la demande originale, et elles sont supprimées de la façon décrite aux paragraphes 10.08.02 et 10.08.03 ci-dessus. Autrement, la décision est prise comme suit :

(a) Si seulement la pétition mentionne l'état divisionnaire, la Correspondance doit aviser le demandeur à l'effet que la demande ne constitue pas une divisionnaire en bonne et due forme et l'informer qu'à défaut d'une réponse dans les trois mois, autorisant le Bureau à supprimer ladite mention de la pétition, la demande deviendra abandonnée.

(b) Si le mémoire descriptif fait mention de l'état divisionnaire, le demandeur sera avisé par lettre du Bureau à l'effet qu'il dispose de trois mois pour supprimer ladite mention du mémoire descriptif (et de la pétition s'il y est également fait mention de l'état divisionnaire), que le défaut de modifier le mémoire descriptif peut résulter en une décision finale de l'examineur, et que si autorisé à ce faire, le Bureau supprimera une telle mention de la pétition.

10.08.07**Action when applicant argues against changes in divisional status**

Occasionally a response to an Office letter will traverse the allegations made in 10.08.02, 10.08.03 or 10.08.06 but the arguments from the applicant do not satisfy the examiner. When this occurs, the examiner will reiterate the requirements in an examiner's report which may be made final.

10.09**JURISPRUDENCE**

The following decisions of the courts are of importance in considering the subject matter of this chapter.

Christiani v. Rice (1929) Ex. C.R. 111; (1930) S.C.R. 443, (1931) 148 R.P.C. 511

Short Milling v. Weston and Continental Soya (1941) Ex. C.R. 69; (1942) S.C.R. 187

Minerals Separation v. Noranda Mines (1947) Ex. C.R. 306 at 342; (1950) S.C.R. 36

Rohm & Haas v. Commissioner of Patents (1959) Ex. C.R. 153

Boehringer Sohn v. Bell Craig (1962) Ex. C.R. 201; (1963) S.C. 410

Farbwerke Hoechst v. Commissioner of Patents (1962) Ex. C. 39 C.P.R. 105; (1964) S.C.R. 49

Décision lorsque le demandeur s'objecte à des modifications de l'état divisionnaire

À l'occasion, une réponse à une lettre du Bureau contrecarrera les allégations faites aux paragraphes 10.08.02, 10.08.03, ou 10.08.06 du présent chapitre mais les raisons avancées par le demandeur ne convaincront pas l'examineur. Quand ceci se produit, l'examineur réitérera les exigences dans une décision qui peut être finale.

JURISPRUDENCE

Les décisions de cours qui suivent sont importantes compte tenu de la matière traitée dans le présent chapitre.

Christiani v. Rice (1929) Ex. C.R. 111; (1930) S.C.R. 443, (1931) 148 R.P.C. 511

Short Milling v. Weston and Continental Soya (1941) Ex. C.R. 69; (1942) S.C.R. 187

Minerals Separation v. Noranda Mine (1947) Ex. C.R. 306 à 342; (1950) S.C.R. 36

Rohm & Haas v. Commissioner of Patents (1959) Ex. C.R. 153

Boehringer Sohn v. Bell Craig (1962) Ex. C.R. 201; (1963) S.C. 410

Farbwerke Hoechst v. Commissioner of Patents (1962) Ex. C. 39 C.P.R. 105; (1964) S.C.R. 49.

Novelty

Nouveauté

11.01

REQUIREMENTS FOR NOVELTY

The subject matter protected by a patent is defined by the claims. This chapter deals with the various requirements imposed by law and jurisprudence on claims before they can be said to be directed to new subject matter. Section 2 of the Act defines “invention” as any new and useful art, process, machine, manufacture or composition of matter, or any new and useful improvement therein. Generally, therefore, claims can be allowed to a process or method, to a product, such as a composition or article, or to an apparatus or machine, provided the conditions of novelty and utility are fulfilled.

Not all new and useful things are patentable, however. The effects of Sections 28, 29, 43 and 63 have to be considered, as well as case law. Not only must a device be new and useful, but its creation must have involved inventive ingenuity to be patentable. (*Canadian Gypsum v. Gypsum, Lime and Alabastine*, (1931) Ex. C.R. 187).

Section 28(1)(a) is applied if the Commissioner is satisfied that the invention was known or used anywhere by another person before the inventor named in the application invented it and the provisions of the other parts of Section 28 are not applicable. Rejections of claims for lack of novelty are usually made as a result of an examiner's search of prior art publications. Prior Canadian patents are searched but in addition foreign patents and other sources of printed technical matter are considered.

11.02

CITATION OF ART IN REPORTS

Art cited in examiners' reports falls into two categories, that applied against the application as a basis for rejection or amendment, and that cited as of interest only. Art that is applied is usually placed near the start of the report under the heading “References Applied”. An examiner may also place on record related art of interest that shows the state of the art, or that is too

EXIGENCES AUX FINS DE NOUVEAUTÉ

Un brevet protège la matière telle que définie dans les revendications. Ce chapitre traite des diverses exigences imposées aux revendications par la Loi et la jurisprudence avant qu'on puisse dire que celles-ci ont trait à de la nouvelle matière. L'article 2 de la Loi définit « invention » comme toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matière ainsi qu'un perfectionnement quelconque de l'un des susdits, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité. Il s'en suit donc, qu'en général des revendications visant un procédé, une méthode, un produit (tel qu'une composition ou un article) un appareil ou une machine peuvent être acceptées pourvu qu'elles présentent des caractères de nouveauté et d'utilité.

Cependant, toute chose nouvelle et utile n'est pas nécessairement brevetable. A cet effet on doit considérer les articles 28, 29, 43 et 63 de la Loi ainsi que la jurisprudence. Non seulement suffit-il qu'un objet soit nouveau et utile pour être brevetable mais il faut également que sa création fasse appel au génie inventif de son auteur. (*Canadian Gypsum v. Gypsum, Lime and Alabaster*, 1931. Ex. C.R. 187).

L'article 28(1) (a) s'applique s'il est établi à la satisfaction du Commissaire, que l'invention était connue ou utilisée où que ce soit par une autre personne avant que l'inventeur nommé dans une demande l'ait inventée et si les autres conditions de l'article 28 ne s'appliquent pas. Le rejet des revendications pour défaut de nouveauté résulte habituellement d'une recherche, par l'examineur, dans des documents portant sur la technique antérieure. Une telle recherche porte nécessairement sur les brevets canadiens et prend en considération de brevets étrangers de même que d'autres publications d'informations technologiques.

CITATION DE LA TECHNIQUE DANS LES RAPPORTS

Les documents cités dans les rapports d'examineurs sont de deux catégories; ceux citées en opposition à la demande et qui justifient un rejet ou une modification de ladite demande et ceux qui ne sont cités que pour rendre compte de l'état de la technique. Les documents cités en opposition sont généralement groupés au début du rapport sous la rubrique « Documents cités en opposition ». Un examinateur peut également faire mention de tous documents se rapportant à des réalisations connexes qui servent à montrer l'état de la technique ou qui sont trop récents pour constituer un

recent to be a bar to grant of a patent. It is distinguished from applied art, and grouped under a heading such as "References of Interest". If pertinent patents were issued too recently to be applied, the examiner will normally try to locate corresponding foreign patents having earlier dates, and when applicable they are cited.

A reference may be pertinent either because it discloses the invention or (in the case of a patent) because it discloses and claims it. The action taken by the examiner depends upon the date of the reference in relation to the filing and convention dates of the application, and upon the nature and origin of the reference.

11.03 and 11.04 deal broadly with the two types of references. 11.05 to 11.11 outline practice under various special circumstances. 11.12 and 11.13 explain how art is identified and 11.14 covers the availability of reference documents.

11.02.01

Incorrect citation of references

When the Office discovers that a reference has been incorrectly cited in an examiner's action which has already been sent to the applicant, a letter of correction is sent to him. Such a letter does not extend the time set for replying to an outstanding action, but if the applicant finds that as a result of the original error he is left with insufficient time to deal with the citation properly he may so indicate in his response. Under these circumstances, the objection made in view of the citation will be repeated in a subsequent action, thus giving the applicant a further opportunity to consider it.

It is also possible for the applicant to telephone or to see the examiner to find out the proper identification of a reference which appears to have been identified incorrectly.

empêchement légal à la concession d'un brevet. Ces derniers se distinguent des documents cités en opposition et sont groupés sous une rubrique telle que ; « Documents illustrant l'état de la technique ». Si des brevets pertinents sont trop récents pour être cités en opposition, l'examineur tente normalement de localiser des brevets étrangers correspondants portant une date antérieure, et le cas échéant, les cite dans son rapport.

Un document peut être pertinent soit parce qu'il divulgue l'invention, ou, (dans le cas d'un brevet) parce qu'il divulgue et revendique ladite invention. La décision prise par l'examineur dépend et de la date portée par le document, compte tenu des dates de dépôt et de priorité de la demande, ainsi que de la nature et de l'origine dudit document.

Les paragraphes 11.03 et 11.04 ci-dessous se rapportent d'une façon générale à ces deux catégories de documents. Les paragraphes 11.05 à 11.11 décrivent les processus à suivre dans diverses circonstances spéciales. Les paragraphes 11.12 et 11.13 expliquent la façon d'identifier les documents cités tandis que le paragraphe 11.14 discute de la disponibilité desdits documents.

Citation erronée de documents

Lorsque le Bureau découvre qu'un document a été incorrectement cité dans un rapport d'examen, lequel a déjà été expédié au demandeur, une lettre corrigeant l'erreur lui est aussitôt envoyée. Une telle lettre ne prolonge en rien le délai original accordé pour répondre audit rapport, toutefois, si le demandeur s'aperçoit qu'à cause de ladite erreur il ne lui reste plus suffisamment de temps pour dûment s'occuper de la citation, il peut l'indiquer dans sa réponse. Dans de telles circonstances, l'objection soulevée par suite de ladite citation sera soulevée de nouveau dans un rapport subséquent donnant ainsi au demandeur une occasion additionnelle pour la prendre en considération.

Le demandeur peut également téléphoner ou rencontrer l'examineur afin de déterminer l'identification correctement.

11.03

REFERENCES APPLIED

References may be applied because they anticipate the claims of an application, because they show that the claims define something that is obvious and therefore unpatentable, or because they constitute statutory or legal bars against grant of a patent.

11.03.01

Anticipation

If an invention claimed in an application is disclosed completely in a single prior reference, it is considered to be anticipated by the reference. In this situation the examiner rejects the claims as anticipated by the reference, or as lacking novelty in view of the reference. Two or more references may not be combined to show anticipation. Combining references to show anticipation has been referred to as an improper "mosaic" of references (*Pope v. Spanish River* 46 RPC 1929).

11.03.02

Lack of invention

While some references do not show every detail of an invention claimed in an application, the differences between the two may be so slight that the invention claimed is obvious from the reference. Where the alterations could have been made using the ordinary skill of one versed in the art, (and hence without the exercise of inventive ingenuity) the claims are rejected for lack of invention, or for obviousness or as unpatentable in view of the state of the prior art revealed in the reference or references. (*Canadian Gypsum v. Gypsum Lime and Alabastine*, (1931) Ex. C.R. 180; *De Frees et al v. Dominion Auto Accessories*, (1964) Ex. C.R. 331, (1965) S.C.R. 599).

Care must be exercised in assessing whether the differences between the claimed invention and the disclosure of the prior art, even if minor, produce unexpected results, in which event the element of unobviousness would be present.

At times it is necessary to cite two or more references to show all the features of an applicant's invention. Several references may be cited to show the state of the art is such that the applicant failed to make any inventive improvement

DOCUMENTS CITÉS EN OPPOSITION

Des documents peuvent être cités en opposition à une demande soit parce qu'ils anticipent les revendications de ladite demande, soit parce qu'ils démontrent l'évidence de l'objet revendiqué, le rendant de ce fait non brevetable, ou soit parce qu'ils constituent des empêchements légaux à la concession d'un brevet.

Antériorité

Si une invention revendiquée dans une demande est entièrement divulguée dans un document antérieur singulier, ce dernier constitue une antériorité par rapport à ladite demande. Dans ce cas, l'examineur rejette les revendications comme étant anticipées par le document ou comme ne présentant pas de caractère de nouveauté en vue dudit document. On ne peut toutefois pas combiner deux ou plusieurs documents afin de constituer une antériorité. Une telle combinaison de documents a été tenue pour une « mosaïque » abusive (*Pope v. Spanish River* 46 R.P.C. 1929).

Absence d'invention

Quoique des documents ne font pas état de chaque détail d'une invention revendiquée dans une demande, il arrive que les différences sont si minimes que l'invention revendiquée devient évidente en vue desdits documents. Lorsque les altérations sont telles, qu'elles pourraient être le résultat de l'ingéniosité habituelle d'une personne versée dans la technique, (et partant sans exiger d'ingéniosité inventive), les revendications sont rejetées pour « absence d'invention » ou comme évidentes ou non-brevetables en vue de l'état de la technique tel que révélé dans lesdits documents. (*Canadian Gypsum v. Gypsum Lime and Alabastine*, 1931 E.R.R. 180; *De Frees et al v. Dominion Auto Accessories*, 1964 Ex. C.R. 331 et 1965 S.C.R. 599).

Il faut prendre soin dans l'évaluation à savoir si les différences entre l'invention revendiquée et la divulgation des techniques antérieures, même mineures, produisent des résultats inattendus, dans quel cas l'élément de non-évidence serait présent.

Quelquefois, il devient nécessaire de citer deux documents ou plus afin de couvrir tous les aspects de l'invention d'un demandeur. Une telle situation, permettant de démontrer que le demandeur n'a pas réalisé d'amélioration brevetable compte tenu de l'état de la technique, justifie un rejet pour « absence d'invention » mais non à titre d'« antériorité ». Pour justifier un rejet « d'évidence » en vue de l'état de la technique à l'aide

when the rejection is for lack of invention, rather than for anticipation. To sustain a rejection of obviousness in view of the state of the art revealed in several references, the references should all predate the filing of the application by two years. The references cannot be from such diverse arts that one skilled in the art of the invention claimed would not normally be expected to be aware of it. There may be invention in applying known principles of one art to another art if the new arts are sufficiently remote from each other, even though a skilled workman would be expected to look beyond the immediate environment of the invention.

11.03.03

Statutory bars

An applicant's own foreign or Canadian patent may constitute a statutory bar under Sections 28(2) or 48.

11.04

REFERENCES OF INTEREST

All references placed on record that are not relied upon at the date of the report as grounds for rejection or to require amendments are cited to show the state of the art. They may be useful in identifying subject matter disclosed but not claimed by an applicant and which cannot be claimed through subsequent amendment of the application. They or corresponding references found later but with an earlier date may be applied at a subsequent stage of the prosecution to reject claimed subject matter—see 11.06, 11.09, 11.10, 11.11 and 11.14.

11.05

REFERENCES MORE THAN TWO YEARS OLD

Any patent issued or printed publication made anywhere disclosing an invention, or any public use or sale in Canada of an invention constitutes a bar to a patent for the invention under Sections 28(1) and 29(2) if it is issued, published, used or sold two years before the date of the application. A rejection based on such a reference cannot be overcome by showing prior date of invention, or by relying on a Convention priority date.

d'une pluralité de documents, ces derniers doivent tous être antérieurs de deux ans à la date de dépôt canadienne de la demande et ne peuvent provenir de techniques si diverses qu'une personne versée dans la technique de l'invention revendiquée ne puisse avoir été au courant de ces diverses techniques. Il peut y avoir invention dans l'application à une technique, de principes déjà connus dans une autre technique, si cette dernière est suffisamment éloignée de la première, toutefois, on s'attend à ce que l'homme du métier jette un regard au-delà de l'environnement immédiat de l'invention.

Empêchements légaux

Le propre brevet canadien ou étranger d'un demandeur peut constituer un empêchement légal d'après les articles 28(2) ou 48.

DOCUMENTS ILLUSTRANT L'ÉTAT DE LA TECHNIQUE

Tous les documents cités qui au moment du rapport n'ont pas pour but le rejet ou la modification d'une demande, le sont simplement pour illustrer l'état de la technique. Ils peuvent servir à l'identification de matière divulguée, mais non revendiquée par un demandeur, et qui ne peut pas être revendiquée à la suite d'une modification subséquente d'une demande. Ces documents ou documents correspondants examinés à une date ultérieure mais comportant une date antérieure, peuvent être utilisés à un state ultérieur de la poursuite pour rejeter la matière revendiquée — voir 11.06, 11.09, 11.10, 11.11 et 11.14.

DOCUMENTS VIEUX DE PLUS DE DEUX ANS

Tout brevet ou publication qui divulgue une invention, quelqu'en soit son origine, de même que tout usage par le public ou toute vente d'une invention au Canada, constitue un empêchement à l'obtention d'un brevet au Canada en vue des articles 28(1) et 29(2) si ledit brevet ou ladite publication a été respectivement concédé ou publiée ou si ledit usage ou ladite vente ont été réalisés deux ans ou plus avant la date de dépôt d'une demande de brevet au Canada pour ladite invention. Tout rejet appuyé sur de tels documents ne peut être surmonté simplement en faisant valoir une date antérieure de conception de l'invention ou en faisant état d'une date de priorité conventionnelle.

The applicant may overcome the objection by amendment to clear the reference if that is possible. On the other hand, he may be able to present convincing argument showing the invention claimed differs patentably from that disclosed in a reference cited, or show that there was no real public use or sale in Canada (if those were the grounds for rejection).

11.06

CANADIAN PATENTS LESS THAN TWO YEARS OLD CLAIMING INVENTION

(See 11.10 if the inventor of the application is the inventor of the patent cited).

Canadian patents or other inventors claiming the same invention which issued prior to the actual filing date in Canada of the application are statutory bars coming under Section 63(2).

The citation of such a patent is held in abeyance until the application is otherwise allowable. At that time the Canadian patent is cited in an examiner's report indicating how the patent claims cover the same invention as that in each rejected claim or that the rejected claims are identical. This report specifies that an amendment or argument which does not convince the examiner that the claims of the application do not define the same invention as that claimed in the patent or a statement which implies or asserts that the applicant is the prior inventor will be reviewed by the Patent Appeal Board before an official letter written under Section 63(2) is mailed. The report also specifies that if an oral hearing is desired before the Board such should be requested within the time limit set for response.

If it is contended that the claim(s) of the application do not cover the same invention applicant's response should contain a full statement of the reasons why it is considered that the cited patent is not pertinent subject matter. If it is contended that the claim(s) cover the same invention and that the applicant is the prior inventor the response should not include facts and evidence pertaining to the date of invention since the Patent Appeal Board will not consider matters of priority of inventorship as between the applicant and the patentee. On the contrary the response should if necessary, show support for the claims and, if they are not identical, that the claims cover the same invention.

Le demandeur peut toutefois éviter ces documents en modifiant sa demande de façon à contourner lesdits documents si possible. D'autre part, il peut présenter un argument qui réussisse à démontrer que l'invention revendiquée dans sa demande diffère d'une manière brevetable de celle décrite dans ledits documents, ou qu'un tel usage ou une telle vente n'ont en réalité jamais eu lieu, si telle était la raison du rejet.

BREVETS CANADIENS VIEUX DE MOINS DE DEUX ANS REVENDIQUANT L'INVENTION

(Voir le paragraphe 11.10 s'il s'agit du même inventeur dans le cas de la demande et du brevet cité).

Les brevets canadiens d'autres inventeurs, revendiquant la même invention, concédés avant la date de dépôt au Canada de la demande constituent des empêchements légaux à l'obtention d'un brevet au Canada tombant sous l'article 63(2).

Il ne faut pas mentionner ledit brevet tant que la demande n'en est pas rendue à l'étape de l'acceptation. Alors, le rapport de l'examineur peut invoquer le brevet en indiquant les raisons pour lesquelles les revendications du brevet couvrent la même invention que celle qui est contenue dans chacune des revendications rejetées ou en précisant que les revendications rejetées sont identiques. Le rapport doit mentionner qu'une modification ou un argument qui ne convainc pas l'examineur que les revendications de la demande ne couvrent pas la même invention que celle du brevet et qu'une déclaration impliquant que le demandeur est le premier inventeur seront examinés par la Commission d'appel avant que la lettre officielle rédigée aux termes du paragraphe 63(2) ne soit expédiée. Le rapport doit également spécifier que si l'on désire une audience verale devant la Commission, il faut la demander dans le délai prescrit pour répondre.

S'il est soutenu que les revendications du demandeur ne couvrent pas la même invention, la réponse de celui-ci doit contenir l'énoncé complet des raisons pour lesquelles l'antériorité invoquée n'est pas pertinente. S'il est soutenu que les revendications couvrent bien la même invention et que le demandeur est le premier inventeur, il est inutile que la réponse donne des faits et des preuves concernant la date de l'invention puisque la Commission d'appel ne traitera pas la question de la priorité d'invention. Au contraire, la réponse doit, si nécessaire, apporter des preuves à l'appui des revendications et si celles-ci ne sont pas identiques à celles du brevet, établir qu'elles couvrent la même invention.

Any response that fails to satisfy the examiner is sent for review by the Patent Appeal Board who will advise the Commissioner whether or not an Official Letter written under Section 63(2) and requiring the applicant to set aside the cited patent should be signed and mailed to the applicant.

Une réponse qui ne satisfait pas l'examinateur doit être soumise à l'examen de la Commission d'appel des brevets qui indiquera alors au Commissaire si une lettre officielle rédigée aux termes du paragraphe 63(2) doit être envoyée au demandeur pour lui faire savoir qu'il doit écarter le brevet invoqué.

11.07

FOREIGN PATENTS LESS THAN TWO YEARS OLD CLAIMING INVENTION

A foreign patent claiming the invention claimed in a pending Canadian application, and issued less than two years before the filing date of the application, may be used by the examiner as grounds for rejection or objection. It is treated as a patent that discloses the invention, and is cited as outlined in 11.08 below. (See 11.10 for situations where foreign patents and the Canadian application are commonly assigned, or have the same inventor).

BREVETS ÉTRANGERS VIEUX DE MOINS DE DEUX ANS REVENDIQUANT L'INVENTION

Un brevet étranger revendiquant l'invention revendiquée dans une demande canadienne en instance et concédé moins de deux ans avant la date de dépôt de ladite demande peut être utilisé par l'examinateur pour fin d'objection ou de rejet. Le brevet est alors considéré comme un brevet divulguant l'invention et est cité de la manière décrite dans le paragraphe 11.08 ci-dessous. (Voir le paragraphe 11.10 pour le cas où des brevets étrangers et la demande canadienne sont cédés au même cessionnaire ou ont le même inventeur).

11.08

PATENTS LESS THAN TWO YEARS OLD DISCLOSING INVENTION

For Canadian patents claiming the same invention, see 11.06. See 11.10 if the assignee or inventor is the same for both the application and the patent.

BREVETS VIEUX DE MOINS DE DEUX ANS DIVULGUANT L'INVENTION

En ce qui a trait aux brevets canadiens qui revendiquent la même invention, voir le paragraphe 11.06. Si le brevet et la demande canadienne sont cédés au même cessionnaire ou ont le même inventeur voir le paragraphe 11.10.

Canadian and foreign patents which issued in the two year period prior to the actual filing in Canada of an application, and which discloses the same invention as the application are cited by the examiner. They may be overcome by the applicant by amendment to avoid the reference, by satisfying the Commissioner by affidavit that he made the invention before the earliest date of record of the patent, or by convincing the examiner that his objection was not proper. (He may satisfy the examiner, for example that the invention is different from that shown in the citation). Where he is entitled to a Convention priority predating the issue of the patent he may also overcome the citation by establishing such rights through the submission of a certified copy of the foreign application (Section 29, Rules 36 and 37). (See also 3.02).

Tout brevet canadien et étranger concédé durant la période de deux ans précédant la date de dépôt d'une demande au Canada, et qui divulgue la même invention que ladite demande est cité par l'examinateur. Le demandeur peut le contourner soit en modifiant sa demande de façon à éviter ledit brevet doit en convainquant le commissaire à l'aide d'un affidavit, qu'il a réalisé l'invention avant la date la plus antérieure enregistrée sur ledit brevet ou soit en convainquant l'examinateur que son objection n'était pas bien fondée. (Il peut, par exemple, convaincre l'examinateur que son invention est différente de celle énoncée dans le brevet cité). Lorsque le demandeur a droit à une date de priorité conventionnelle antérieure à la concession du brevet, il peut également surmonter le document cité en faisant valoir tel droit par la soumission d'une copie certifiée de la demande étrangère. (Article 29, règles 36 et 37). (Voir également le paragraphe 3.02).

When there is no convention priority, or it is insufficient to overcome the reference and the examiner remains convinced that the invention claimed is disclosed in the reference, Section 43 is applied. When this patent is the only outstanding objection, a registered Office letter signed on behalf of the Commissioner is sent to the applicant under Section 43. To overcome the citation the applicant must amend or satisfy the Commissioner by affidavit (see below) that he made the invention before the earliest date of record on the patent cited. If the affidavit fails to satisfy the Commissioner (or any argument or amendment proposed by the applicant fails to meet his objections) the application is sent to the Patent Appeal Board for review. In view of this, the applicant should submit a full statement of the reasons how any amendment meets the objections or a complete argument and if an oral hearing is desired before the Board such should be requested within the time limit set for response to the letter. The Board advises the Commissioner whether to proceed with a refusal or not. If there are additional objections, the examiner proceeds by way of examiner's reports; eventually reaching a final rejection under Rule 47.

11.08.01 Requirements of an affidavit under Section 43

An affidavit submitted to overcome an objection made as outlined under 11.08 above must be more than a simple declaration that the invention was made before the earliest date of record in the reference in order to satisfy the Commissioner that the invention was made before such date. The statement (or statements and exhibits) must be complete enough to show that the invention was no longer merely an idea. They must show that the invention had been reduced to a definite and practical shape. However there is no need of proof that the invention was communicated to another person if the evidence is a written description of a drawing which discloses the invention sufficiently so that others could prepare it.

The applicant need not indicate the actual dates concerned in his making of the invention, provided he shows that they occurred before the earliest date of record in the reference. Nor need he supply corroborating affidavits of others to support his own affidavit.

En l'absence de priorité conventionnelle ou si cette dernière s'avère incapable de surmonter le brevet, et que l'examineur demeure convaincu que l'invention revendiquée est divulguée dans la référence, on applique l'article 43. Si ce brevet constitue la seule objection, une lettre du Bureau signée pour le commissaire est expédiée au demandeur par courrier recommandé en vertu de l'article 43. Pour surmonter le brevet cité, le demandeur doit modifier sa demande ou convaincre le commissaire à l'aide d'un affidavit (voir ci-dessous) établissant qu'il a réalisé l'invention avant la date la plus antérieure enregistrée sur le brevet cité. Si la déclaration sous serment ne satisfait pas le Commissaire (ou qu'aucun argument ou modification proposé par le demandeur ne répond à ses objections), la demande est soumise à l'examen de la Commission d'appel des brevets. À cette fin, le demandeur doit présenter un exposé complet des raisons pour lesquelles la modification satisfait aux exigences ou encore un raisonnement complet; s'il désire une audience verbale devant la Commission, il doit la demander dans le délai fixé pour répondre à la lettre. La Commission d'appel recommandera alors au Commissaire d'accepter ou de refuser la demande. Si par contre des objections additionnelles sont à l'ordre, l'examineur procède par voie de rapports d'examen pouvant conduire éventuellement à un rejet définitif, conformément à la règle 47.

Exigences d'un affidavit selon l'article 43

Un affidavit soumis dans le but de surmonter une objection prise pour les raisons stipulées au paragraphe 11.08 ci-dessus doit être plus qu'une simple déclaration à l'effet que l'invention fut réalisée antérieurement à la date la plus antérieure enregistrée sur le brevet cité, si l'on veut convaincre le commissaire de l'antériorité de ladite invention. Les énoncés accompagnés ou non de documents à l'appui doivent y être suffisamment complets pour démontrer que l'invention avait dépassé le stade de la simple conception. Ils doivent démontrer que l'invention avait été développée jusqu'au stade de sa réalisation sous une forme définie est utilisable. Cependant, une preuve de la divulgation de l'invention à toute tierce personne n'est pas nécessaire si les documents soumis consistent en une description écrite ou un dessin fournissant tous les détails susceptibles de permettre la réalisation de ladite invention par d'autres personnes.

Le demandeur n'a pas à indiquer les dates effectives reliées à la réalisation de son invention, à condition qu'il démontre, qu'elles sont antérieures à la date la plus éloignée enregistrée sur le brevet cité. Il n'a pas non plus à fournir d'affidavits corroborant son propre affidavit.

The affidavit must contain statements, with or without exhibits, that show that the invention covered by the claims was reduced to a definite and practical embodiment before the earliest date of record in the reference. The evidence may be that the invention was reduced to a definite and practical embodiment by a written or oral description that afforded the means of making the invention. If such description was oral, the affidavit must set out its substance and to whom it was made. If such description was in writing or in a drawing, the affidavit must have a copy of the description annexed to it as an exhibit or, if no such copy is annexed, the affidavit must set out its substance and explain its absence. The affidavit should declare the nature of any steps taken to disclose, describe, develop and perfect the invention prior to the earliest date of record in the reference.

11.09

PATENTS AFTER FILING DATE

Patents cited as references which are other patents of the same inventor are dealt with in part 11.10.

When a Canadian patent claiming the same invention as is claimed in an application issues after the actual Canadian filing date of the application, Section 63(2) is not applicable. Where there are two copending applications in the Office and one issues to patent, the Office does not reject the other application in view of the patent. (*Fry v. Commissioner*, 1 CPR 135). Section 63(2) is limited in its applicability to patents issuing before the application's Canadian filing date. However, if there are other valid reasons for objecting to the application, the Office will do so.

Whenever an “in re Fry” situation exists, the reference is cited against the application. The objection may be overcome by amendment to avoid the patent, by argument that convinces the Office that the citation is not pertinent in subject matter, or by a request that the rejection be withdrawn despite the citation in view of the Fry decision.

L'affidavit doit contenir des énoncés, accompagnés ou non de documents à l'appui, démontrant que l'invention définie dans les revendications a été amenée à une réalisation précise et pratique antérieurement à la date la plus éloignée enregistrée sur le brevet cité. La preuve d'une telle réalisation de ladite invention peut tenir dans une description écrite ou verbale fournissant tous les détails susceptibles de permettre la réalisation d'une telle invention. S'il s'agit d'une description verbale, l'affidavit doit en décrire la nature et donner le nom de la personne à qui une telle description fut faite. S'il s'agit d'autre part d'une description écrite ou d'un dessin, l'affidavit doit en contenir une copie jointe à titre de pièce à l'appui, ou à défaut d'une telle copie, décrire la nature d'une telle description et donner la raison motivant l'absence d'une telle copie. L'affidavit devrait dévoiler la nature de toutes démarches entreprises pour divulguer, décrire, développer et perfectionner ladite invention antérieurement à la date la plus éloignée enregistrée sur le brevet cité.

BREVETS POSTÉRIEURS À LA DATE DE DÉPÔT

La citation de brevets provenant du même inventeur que celui de la demande en instance est considérée séparément au paragraphe 11.10.

La section 63(2) ne s'applique pas dans le cas où un brevet canadien revendiquant la même invention que celle revendiquée dans une demande canadienne a été concédé après la date de dépôt effective de ladite demande. Dans le cas de deux demandes en co-instance au Bureau, dont l'une devient brevet, le Bureau ne rejette pas l'autre demande en vue dudit brevet. (*Fry v. Commissioner* 1 C.P.R. 135). L'application de l'article 63(2) est limitée aux cas de brevets canadiens concédés avant la date de dépôt de la demande au Canada. Cependant, si d'autres raisons valables justifient une objection, le Bureau exigera une modification de la demande.

Advenant le cas d'une situation *re : Fry*, le brevet est cité en opposition à la demande en quel cas, l'objection peut être surmontée par une modification de la demande de façon à contourner ledit brevet, en soumettant un argument démontrant à la satisfaction du Bureau que l'objet de la citation est impertinent ou en exigeant le retrait de l'objection malgré l'existence du brevet en vue de la décision de Fry.

Canadian patents disclosing but not claiming the invention and foreign patents disclosing the invention (with or without claiming it) are not grounds for rejection if they issued after the application's Canadian filing date. They may be cited for the record as of interest, but not applied.

Les brevets canadiens divulguant mais ne revendiquant pas l'invention de même que les brevets étrangers divulguant l'invention (qu'ils la revendiquent ou non) ne justifient pas le rejet d'une demande s'ils ont été concédés après la date de dépôt au Canada de ladite demande. Ils peuvent être cités pour la forme afin de montrer l'état de la technique mais ne sont pas cités en opposition à la demande.

11.10

APPLICATIONS FOR SAME INVENTION, SAME INVENTOR

When an applicant has a Canadian patent for an invention, it is a statutory bar under Section 48 against other applications he files for the same invention. The date of the patent is immaterial, as is the fact that it may have been copending with or filed after the application.

If an applicant has two applications copending for the same invention, he is required to remove overlapping subject matter. But if his applications are derived by assignment from different inventors, the applicant may request that conflict proceedings be initiated to determine which inventor was the first inventor and which application should proceed to patent.

Foreign patents of an inventor claiming the same invention as his Canadian application and which issued prior to the filing of his Canadian application are bars unless the Canadian application was filed within twelve months of the first foreign filing made by him. But if the application corresponds to a foreign patent which issued on the Canadian filing date and the applicant is the same inventor or his legal representative, the application is not rejected under Section 28(2)(a). Also if the issue date of the foreign patent is a day when the Canadian Office is closed for business, the application may be filed on the next day when the Office is open for business (Section 81).

DEMANDES CONCERNANT LA MÊME INVENTION ET AYANT LE MÊME INVENTEUR

Lorsqu'un demandeur obtient un brevet canadien pour une invention, ce dernier constitue un empêchement légal selon l'article 48, à l'obtention d'autres brevets sur d'autres demandes déposées par lui pour la même invention. Dans ce cas la date du brevet, de même que le fait qu'il puisse avoir été en coïncidence avec, ou déposé après lesdites demandes n'ont pas d'importance.

Si un demandeur possède deux demandes en coïncidence pour la même invention, on exige de celui-ci la suppression de tout chevauchement de matière dans lesdites demandes. Cependant, à la suite de cessions, les demandes venant d'inventeurs différents, le demandeur peut demander que des procédures de conflit soient entamées afin de déterminer la priorité des inventeurs et quelle demande devrait faire l'objet d'un brevet.

Les brevets étrangers d'un inventeur revendiquant la même invention que sa demande canadienne, concédés avant la date de dépôt au Canada de ladite demande constituent des empêchements légaux à l'obtention d'un brevet au Canada à moins que ladite demande canadienne n'ait été déposée dans les douze mois de tout dépôt fait à l'étranger pour ladite invention et par ledit inventeur. Dans le cas d'une demande canadienne correspondant à un brevet étranger, concédé le jour du dépôt de ladite demande au Canada, et dont le demandeur est le même inventeur ou son représentant légal, la demande n'est pas rejetée sous l'article 28(2)(a). Dans le cas où la date de délivrance du brevet étranger tombe un jour où le Bureau est fermé au public, la demande peut être déposée le jour de réouverture du Bureau. (article 81).

Canadian and foreign patents of an inventor disclosing but not claiming the same invention and which issued more than two years before the filing date of his Canadian application are bars (See 11.05 of this chapter). If they issued less than two years before the filing date of this application they are not bars, but may be cited as of interest.

Les brevets canadiens ou étrangers d'un inventeur divulguant la même invention, mais ne la revendiquant pas, et qui ont été concédés plus de deux ans avant la date de dépôt au Canada d'une demande faite par lui pour la même invention, constituent des empêchements légaux. (Voir le paragraphe 4 de la présente directive). De tels brevets, concédés moins de deux ans avant la date de dépôt de sa demande au Canada ne constituent pas d'empêchement légaux mais peuvent être cités pour montrer l'état de la technique.

11.11 PUBLICATIONS, PUBLIC USE AND SALE LESS THAN TWO YEARS BEFORE THE FILING DATE

Where it occurred less than two years before the filing of a Canadian application, evidence of non-patent publication of the invention anywhere or of public use or sale of the invention is not applied against the claims of the application. The citations may, however, be placed on record as being of interest.

PUBLICATION, USAGE PAR LE PUBLIC ET VENTE D'UNE INVENTION MOINS DE DEUX ANS AVANT LA DATE DE DÉPÔT

Toute publication d'une invention autre qu'un brevet où que ce soit, de même que toute évidence de son usage par le public ou de sa vente moins de deux ans avant la date de dépôt au Canada d'une demande visant ladite invention ne sont pas citées en opposition aux revendications de ladite demande. Elles peuvent cependant être citées pour la forme afin de montrer l'état de la technique.

11.12 IDENTIFICATION OF ART CITED

When a reference is first cited against an application, it is identified sufficiently so that the applicant will be able to locate it. For a publication, the author, title, publisher, date of publication and page number are normally given. In the case of a patent, the number, country, issue date and name of inventor or patentee (if known) are given. Sometimes, as in the case of United States patents, the patent classification at the time of issue is also listed. If specific pages of the disclosure or certain views in the drawings are relied upon, they are identified.

IDENTIFICATION DES DOCUMENTS CITÉS

Quand un document est cité pour la première fois en opposition à une demande, il est suffisamment identifié pour que le demandeur puisse le localiser. Dans le cas d'une publication, on donne normalement le nom de l'auteur, le titre, le nom de l'éditeur, la date de publication ainsi que le numéro de la page. Dans le cas d'un brevet, on donne le numéro de ce dernier, le pays d'origine, la date de concession ainsi que le nom de l'inventeur ou du breveté (le cas échéant). Quelquefois, comme pour les brevets des États-Unis d'Amérique, on donne également la classification desdits brevets au moment de l'émission de ces derniers. On identifie également les pages du mémoire descriptif de même que certaines vues des dessins auxquelles on se réfère spécifiquement.

11.13 CORRESPONDING FOREIGN PATENTS

When the examiner is aware of a foreign patent which corresponds to a Canadian patent being cited, he will usually put the foreign patent on record by listing it in brackets immediately after the Canadian patent citation.

BREVETS ÉTRANGERS CORRESPONDANTS

Si l'examineur connaît l'existence d'un brevet étranger qui correspond à un brevet canadien cité, il mentionne généralement ledit brevet étranger en l'inscrivant entre parenthèses immédiatement à la suite du brevet canadien.

Sometimes it is found that a foreign patent is more useful than the corresponding Canadian patent as a reference because of its date. In this case the examiner relies upon the foreign patent as the citation, and may list the Canadian patent number in brackets after the citation.

11.14

PERTINENCY AND AVAILABILITY OF REFERENCES

Only after a reference has been reviewed and found applicable is it used as a basis for rejection. No rejection is made using a reference not available in the Patent Office or that is not accessible to the applicant in a public library or elsewhere. The examiner indicates in his report where a reference not on hand in the Office may be found, especially if he believes there may be some difficulty in relocating it later.

If a reference is not readily available, but the examiner has sufficient knowledge of its contents to consider it pertinent, he may cite it as of interest. The reference is not applied, and the report would normally include a statement indicating that the reference is not available and that no rejection is made in view of it.

A reference is withdrawn as a citation if it is subsequently found it is not available to the public, or the Office is unable to locate it. When the Office discovers a reference is unavailable, a letter is sent to the applicant advising him of the withdrawal of the citation. The applicant is informed that because of withdrawal of the citation no response is required. The letter further advises the applicant that other outstanding objections in the official action must be met within the time set for response. If there are no other outstanding objections, the examiner's report is cancelled. Should these facts be brought to light as a result of a letter from the applicant requesting further information about the reference, or objecting to it as a citation, the reference is withdrawn as outlined above. Other objections made in the action must be met within the time set for response but if there is none, the applicant's letter is accepted as an adequate response to the action.

Quelquefois, il s'avère qu'un brevet étranger soit plus utile, à titre de référence quant à la date, que le brevet canadien correspondant. Dans un tel cas, l'examineur s'appuie sur le brevet étranger pour fin de citation et peut mentionner le numéro de brevet canadien entre parenthèses à la suite dudit brevet étranger.

PERTINENCE ET DISPONIBILITÉ DES DOCUMENTS

On ne se sert d'un document pour fin de rejet qu'après en avoir vérifié son applicabilité. On ne rejette pas une demande en se basant sur un document non disponible au Bureau des brevets ou sur un document que le demandeur ne peut trouver dans une librairie ou tout autre centre de documentation accessible au public. Quand un document n'est pas disponible au Bureau, l'examineur indique dans son rapport l'endroit où l'on peut se le procurer, spécialement s'il est d'avis qu'il peut être difficile à localiser par la suite.

Si un document n'est pas aisément disponible mais que l'examineur en connaisse suffisamment le contenu pour le considérer pertinent, il peut le citer pour la forme. Le document n'est pas cité en opposition, et le rapport devrait normalement contenir un énoncé à l'effet que ledit document n'est pas disponible et qu'aucun rejet n'en résulte.

Si l'on s'aperçoit subséquemment qu'un document cité n'est pas accessible au public ou que le Bureau est impuissant à le localiser, un tel document est retiré en tant que citation. Lorsque le Bureau découvre qu'un document cité n'est pas disponible, le demandeur est avisé par lettre du retrait de la citation. On informe le demandeur à l'effet que le retrait de la citation n'exige aucune réponse de sa part. La lettre fait également état du fait que toutes les autres objections soulevées dans la rapport officiel de l'examineur doivent être surmontées en dedans du délai restant pour répondre audit rapport. Si, cependant, aucune autre objection n'a été soulevée dans ledit rapport, ce dernier est annulé. Advenant que de tels faits soient mis en lumière à la suite d'une lettre du demandeur requérant de plus amples informations concernant le document cité, ou s'y objectant en tant que citation, ladite citation est retirée tel que décrit ci-dessus. Toutes autres objections soulevées dans le rapport de l'examineur doivent être contournées dans le délai fixé pour répondre, toutefois, en l'absence de telles objections la lettre du demandeur est acceptée comme réponse adéquate audit rapport.

EFFECTIVE DATE OF PATENTS FOR CITATION PURPOSES

The table given below indicates the date appearing on printed copies of patents which are used by examiners as the *prima facie* date of the patent when it is first cited against an application. In some countries, however, the exact date a patent is effective as a patent is not the date printed on the patent, nor is the date indicated as the publication date necessarily the date when the patent was actually made available as a printed publication. If the exact date of publication or the exact date of grant is critical in deciding the validity of a rejection, reference may be made to part 11.16 of this chapter for more specific information about patent documents of certain countries. For countries not listed in part 11.16, the Office relies upon the dates given below.

For those countries using the international code numbering system on their patents, the date appearing after either of the code numbers 45 or 47 indicates the date the specification became available to the public as a patent.

Country	Date Used for Citation
*Australia	Complete Specification Accepted
Austria	Ausgegeben
*Belgium	Octroyé, Octrooi, Délivré
Canada	Issue (or Grant)
Czechoslovakia	Vydano
Denmark	Udstedt or Offentliggjort
Finland	Julkaistu
*France	Délivré ou Publication de la délivrance
*Germany	Offenlegungsschrift date
Hungary	Megjelent
India	Complete specification left
Ireland	Complete specification accepted
*Italy	Data di concessione
*Luxemburg	Accordé
*Netherlands	Uitgegeven
Norway	Offentliggjort
Poland	(Date at top right of patent)
*Sweden	Publicerat or Offentliggjord
*Switzerland	Publié or Verroffentlicht or Pubblicato
*United Kingdom	Complete Specification Published
United States	Issue date

*See part 11.16 for further information.

DATES EFFECTIVES DES BREVETS AUX FINS DE CITATION

La liste ci-dessous indique la date figurant sur les exemplaires imprimés des brevets que les examinateurs considèrent à première vue comme étant la date effective d'un brevet lorsqu'on le cite pour la première fois en opposition à une demande. Toutefois, dans certains pays, la date effective d'un brevet n'est pas celle qui est imprimée sur le brevet, de même que la date indiquée comme étant la date de publication n'est pas nécessairement la date à laquelle le brevet a réellement été imprimé aux fins de diffusion. Si la date exacte de publication ou de concession du brevet est déterminante pour décider de la validité d'un rejet, il convient de se reporter au paragraphe 11.16 du présent chapitre pour avoir des renseignements plus spécifiques au sujet des brevets de certains pays. Pour les pays qui n'y sont pas mentionnés, le bureau se fonde sur les dates ci-dessous.

Pour les pays utilisant le système international de numérotage en code, la date qui apparaît à la suite des numéros de code 45 ou 47 indique la date à laquelle le mémoire descriptif est devenu disponible au public sous forme de brevet.

Pays	Date utilisée aux fins de citation
*Allemagne	date d'« Offenlegungsschrift »
Australie	Complete Specification Accepted
Autriche	Ausgegeben
*Belgique	Octroyé, Octrooi, Délivré
Canada	Issue (or Grant), émis (ou concédé)
Danemark	Udstedt or Offentliggjort
États-Unis	Issue date
Finlande	Julkaistu
*France	Délivré ou Publication de la délivrance
Hongrie	Megjelent
Inde	Complete Specification Left
Irlande	Complete Specification Accepted
*Italie	Data di concessione
*Luxembourg	Accordé
Norvège	Offentliggjort
*Pays-Bas	Uitgegeven
Pologne	(Date apparaissant dans le coin supérieur droit du brevet)
*Royaume-Uni	Complete Specification Published
*Suède	Publicerat or Offentliggjord
*Suisse	Publié or Verroffentlicht or Pubblicato
Tchécoslovaquie	Vydano

*Pour de plus amples informations, voir le paragraphe 11.16.

11.15.01

Definition of “patent”

Before the document can be considered to be a “patent” within the meaning of Sections 28 and 43 of the Act, it must satisfy the three following criteria:

- (a) The public must have been given some sort of notice of the grant of the patent, as by laying open to inspection, publication or notice in an official journal.
- (b) The public must be able to inspect the specification and copy it.
- (c) The application must have reached a stage in its prosecution that enables the owner to enforce his rights to the invention.

The patent specification need not be printed. Canadian patents, for example, were not printed until 1948.

11.15.02

Citations under Section 28

Under Section 28(1)(b) an application is refused if the invention claimed was described in any patent more than two years before the date of application in Canada. Convention priority has no effect upon such a rejection.

Under Section 28(1)(b) an application may also be rejected if the invention claimed was described in any publication printed more than two years before the actual date of filing of the application in Canada. Consequently a document which could not be considered as a patent on a certain date might still be considered as a citable printed publication on that date. For example, a British specification at acceptance is a publication under Section 28(1)(b) with the date of acceptance as an effective date even though it was not sealed on that date. The same specification, however, becomes citable as a patent under Section 28(2)(a) only as of its sealing date. (See part 11.05).

Under Section 28(2) an application is refused if the inventor has already obtained a patent in another country, unless the time limit specified in Section 28(2)(b) is met. Here the critical consideration is the date the foreign patent became effective as a patent, and not the date it was published. (See part 11.10).

Définition de « brevet »

Avant qu'un document puisse être considéré comme étant un « brevet » aux termes des articles 28 et 43 de la Loi, il doit satisfaire aux critères suivants :

- (a) le public doit avoir été avisé d'une façon ou d'une autre de la concession du brevet tel que par disponibilité pour inspection, publication ou avis dans une gazette officielle ;
- (b) le public doit pouvoir en examiner le mémoire descriptif et le copier ;
- (c) la demande doit avoir atteint le stage de sa poursuite qui permette au titulaire de faire valoir ses droits à l'invention.

Il n'est pas nécessaire que le mémoire descriptif d'un brevet soit imprimé. Ainsi jusqu'en 1948, les brevets canadiens n'étaient pas imprimés.

Citations aux termes de l'article 28

Aux termes de l'article 28(1) (b), une demande est refusée si l'invention qui y est revendiquée a été décrite dans tout brevet antérieur de plus de deux ans à la date de dépôt au Canada de ladite demande. La priorité conventionnelle est sans effet sur un tel refus.

Aux termes de l'article 28(1) (b), une demande peut également être rejetée si l'invention qui y est revendiquée a déjà été décrite dans n'importe quelle publication imprimée plus de deux ans avant la date de dépôt au Canada de ladite demande. Par conséquent, un document ne pouvant être considéré comme un brevet à une certaine date peut néanmoins être considéré comme une publication imprimée citable à cette même date. Par exemple, un mémoire descriptif britannique « at acceptance » est considéré comme une publication imprimée aux termes de l'article 28(1) (b) avec la date d'« acceptance » comme date effective même s'il n'a pas été « sealed » à cette date. Le même mémoire descriptif, cependant, devient citable à titre de brevet aux termes de l'article 28(2) (a) à sa date de « sealing ». (Voir paragraphe 11.05).

Sous l'article 28(2), une demande de brevet au Canada est refusée si l'inventeur a déjà obtenu un brevet pour la même invention dans un autre pays, à moins que le délai indiqué à l'article 28(2) (b) ne soit respecté. Ici la considération déterminante est la date à laquelle le brevet étranger est entré en vigueur en tant que brevet et non la date de sa publication. (Voir paragraphe 11.10).

11.15.03

Citations under Section 43

Before Section 43 may be applied against an application, the patent being cited must have been granted before the Canadian application was filed, and also before any certified convention priority of the Canadian application. Under Section 43 the important date of the foreign patent is the date it became effective as a patent (as outlined in part 11.15.01), and not the date it was published. (See also parts 11.06 to 11.08).

11.16

SPECIAL CONSIDERATIONS PERTAINING TO PATENTS OF SOME COUNTRIES

Australia

In many instances Australian applications are published before the acceptance date, and that may be the pertinent date to cite under Section 28(1)(b).

Belgium

The Belgian filing date is the date “demande déposée”. Belgian patents are granted (“octroyé” or “octrooi”) within a month of filing, without examination. Subsequently they are laid open to public inspection at the “publié” date, and photocopies can be obtained.

Belgian patents may be withdrawn between the “octroyé” and “publié” dates. The “publié” date is generally 3 months after the “octroyé” date. Some time after the “publié” date, often several years later, the patent is printed at its “imprimé” date.

For Belgian patents under number 500,000 the “publié” date may be relied upon for citations under Sections 28(1)(b), and 28(2) and 43.

For Belgian patents starting with number 500,000 the “publié” date is not given. It may be calculated by adding 3 months and a day to the “octroyé” date. In some instances the “octroyé” date is 6 months after filing (instead of 1 month after filing). In those instances the “octroyé” date is the citable date, since the patent is laid open to inspection (“publié”) on the “octroyé” date without a 3 month delay.

Citations aux termes de l'article 43

Afin de pouvoir invoquer l'article 43 à l'encontre d'une demande, il faut que le brevet cité ait été concédé avant que la demande présentée au Canada n'ait été déposée et aussi avant toute certification de priorité conventionnelle reconnue à la demande canadienne. Aux termes de l'article 43, la date importante d'un brevet étranger est la date à laquelle il est entré en vigueur en tant que brevet (comme il est énoncé au paragraphe 11.15.01) et non la date de sa publication. (Voir également les paragraphes 11.06 à 11.08).

CONSIDÉRATIONS SPÉCIALES EN MATIÈRE DE BREVETS DANS CERTAINS PAYS

Allemagne (République fédérale)

Gebrauchsmuster

Lorsqu'une invention porte sur un article de fabrication nouveau et utile (outils ou objets d'usage quotidien, ou leurs éléments), un inventeur peut déposer une demande de brevet ainsi qu'une demande de modèle d'utilité qui pourra se présenter sous deux aspects : un modèle d'utilité ordinaire (Gebrauchsmusterhilfsanmeldung). La demande de modèle d'utilité auxiliaire est enregistrée si la demande de brevet est rejetée ou après qu'elle ait été convertie en une demande de modèle d'utilité ordinaire.

Les Gebrauchsmuster sont enregistrés environ 6 à 8 semaines après la date de dépôt et ne font l'objet que d'un examen de routine. L'enregistrement des Gebrauchsmuster n'empêche pas ensuite la délivrance du brevet correspondant. Au moment de l'enregistrement, un avis paraît dans le Journal officiel du Bureau des brevets allemand (Patenblatt); de plus, le mémoire et les dessins sont soumis à l'examen du public mais ne sont pas publiés. Les Gebrauchsmuster sont assimilés à des brevets et déposés en tant que tels; en outre, la date d'enregistrement marque la date d'entrée en vigueur.

Patentschrift

Pour les brevets ayant des numéros au-delà de 1 000 000, le système d'impression et de datation est le suivant; la date de dépôt est identifiée par le « Anmeldetag ». La première publication de la demande est normalement le « Offenlegungsschrift » lequel est imprimé sur papier jaune. Ceci constitue la demande telle que mise en disponibilité pour inspection. Après examen, la demande est publiée sur papier vert aux fins d'opposition comme « Auslegeschrift » à une date appelée « Auslegungstag ». Les parties intéressées peuvent alors commencer des procédures d'opposition en dedans de

Recent Belgian patents do not use the words “déposée” or “octroyé”. They have been replaced by “Vu le procès-verbaal dressé” (or in Flemish: “gezien het proces-verbaal op”) and “délivré” respectively. The latter date appears near the bottom of the page, and is equivalent to “octroyé”.

Belgian patents corresponding to pending Canadian applications or to Canadian patents may be found by searching the “Recueil des Brevets d’Invention” (Belgian Index). In order to cite the patent it must be available. The Canadian Patent Office does not have Belgian patents 573,101 to 620,000, nor patents issued less than about 2 years ago, although the latter are arriving as they are printed.

France

Prior to January 1, 1969, applications filed in France were granted without examination about a year after filing, on the “délivré” date. The notice of grant was published a few weeks later in the “Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle”. These patents are citable under Sections 28(1)(b), 28(2) and 43 if the “bulletin” date is used, although the “délivré” date is taken as the *prima facie* date of the patent in first actions. The “publié” date occurs some three or four months after the “bulletin” date and is the date of printing of the patent.

Under this previous French Patent Act there was a special separate Bulletin for medical patents.

Under the French Patent Act of 1968, all applications filed after January 1, 1969 are intended to be laid open to public inspection eighteen months after the priority date, or if a priority date is not claimed, eighteen months after the French filing date. In practice the application is laid open for public inspection about twenty-one months after the priority or filing date with a notice published in B.O.P.I. “Listes”. A first printing on green paper takes place about two months after laying open. This first printing date does not appear on the published application. For citations under Section 28(1)(b) in regard to publications, the Office uses the date when the application was laid open (date de la mise à la disposition du public de la demande) which is identified by international code

trois mois de l’« Auslegetag ». En l’absence d’opposition, la concession (« Beschluss » ou « Erteilungsbeschluss ») aura lieu environ un mois plus tard (quatre mois après le « Auslegetag »).

La date réelle de concession du brevet (« Patentschrift ») n’apparaît pas sur le « Auslegeschrift », mais elle indiquée dans le Journal officiel du Bureau des brevets allemand. En autant que son usage en tant que « brevet » est concerné, la date de concession est la date pertinente pour toute action aux termes des articles 28(1)(b), 28(2), 29(2) et 43. Après la concession, le breveté a droit à une compensation pour usage de l’invention et ce, rétroactivement à la date de l’« Offenlegungsschrift » (« Offenlegungstag »), (ou l’« Auslegetag » dans les cas où il n’y a pas d’« Offenlegungsschrift »).

Australie

Souvent, les demandes australiennes sont publiées avant la date d’« acceptance » et cette dernière peut être la date pertinente aux fins de citation sous l’article 28(1)(b).

Belgique

La date de dépôt des brevets est la date de la « demande » déposée. Les brevets belges sont concédés (« octroyé » ou « Octrooi ») dans un délai d’un mois après le dépôt de la demande, sans examen. Par la suite, à la date « publié », le public peut les examiner et s’en procurer des photocopies.

Les brevets belges peuvent être retirés entre les dates « octroyé » et « publié ». Habituellement, la date « publié » se situe 3 mois après la date « octroyé ». Quelque temps après la date « publié », plusieurs années souvent, le brevet est imprimé et porte une date d’impression (« imprimé »).

Pour les brevets belges dont le numéro est inférieur à 500 000 la date « publié » peut être utilisée aux fins de citation sous les articles 28(1)(b), 28(2), 43.

Il n’y a pas de date de publication (« publié ») pour les brevets belges qui commencent avec le numéro 500 000. Néanmoins, il est possible de déterminer cette date en ajoutant trois mois et un jour à la date « octroyé ». Dans certains cas, la date « octroyé » survient six mois après le dépôt (au lieu d’un mois). Dans ces cas, la

number 41 on the published application cover. For citations of French patents under Sections 28(1)(b), 28(2)(a), 29(2) or 43 the "publication de la délivrance" date is used.

It should be noted that under the new French Act, both patents ("brevets d'invention") and petty patents ("Certificats d'utilité") are issued. Publication always takes place some twenty-two to twenty-three months after the first filing date on record unless the applicant requests an earlier release.

Germany (Federal Republic)

Gebrauchsmuster

Whenever an invention is a new and useful article of manufacture (tools or objects of daily use or parts of same), an applicant may file a patent application and a utility model application which may take two forms — the usual utility model (*Gebrauchsmuster*) or an auxiliary utility model (*Gebrauchsmusterhilfsanmeldung*). The auxiliary utility model application is registered if the patent application is rejected or after it has been converted into the usual utility model application.

Gebrauchsmuster are registered about 6 to 8 weeks after the filing date with a formalities examination only. The registration of the *Gebrauchsmuster* does not form a bar to the later grant of a corresponding patent. On registration, a notice thereof is published in the Official Journal of the German Patent Office (*Patentblatt*) and the specification and drawings are laid open to public inspection but not issued in print. *Gebrauchsmuster* are considered to be patents and applied as such with the effective date being the date of registration.

Patentschrift

For patents with numbers greater than 1,000,000 the printing and dating system is as follows. The filing date is referred to as the "Ammeldetag". The first publication of the application is normally the "Offenlegungsschrift," which is printed on yellow paper. It is the application as laid open for inspection. After examination the application is published on green paper for

date « octroyé » est la date de référence aux fins de citation puisque le brevet est soumis à l'inspection du public (« publié ») à la date « octroyé » sans le délai prévu de trois mois.

Les brevets belges récents ne portent plus les mots « déposé » ou « octroyé », qui ont été remplacés par « Vu le procès verbal dressé » (ou en flamand : « gezien het procesverbaal op ») et « délivré » respectivement. Cette dernière date apparaît vers le bas de la page et équivaut à la date « octroyé ».

Pour trouver les brevets belges correspondant à des demandes de brevets en instance au Canada ou à des brevets canadiens, on consultera le « Recueil des brevets d'invention » (index belge). On ne peut citer un brevet que s'il est disponible. Le Bureau canadien des brevets n'a pas en sa possession les brevets belges qui vont de 573 101 à 620 000, ni les brevets qui ont été émis il y a moins de deux ans, bien que l'on nous envoie ceux-ci au fur et à mesure de leur impression.

France

Avant le 1^{er} janvier 1969, les demandes de brevets déposées en France étaient concédées sans examen environ un an après la date de dépôt, à la date « délivré ». L'avis de concession était publié quelques semaines plus tard dans le « Bulletin officiel de la Propriété industrielle ». On peut citer ces brevets aux termes des articles 28(1)(b), 28(2) et 43, si l'on utilise la date indiquée dans le « Bulletin », bien que ce soit la date « délivré » que l'on adopte à première vue comme date « publié » pour les décisions initiales. La date « publié » a lieu trois ou quatre mois après la date figurant dans le « Bulletin » et constitue la date d'impression du brevet.

Aux termes de cette ancienne Loi française sur les brevets, les brevets médicaux faisaient l'objet d'un Bulletin distinct.

Aux termes de la Loi française de 1968 sur les brevets, toutes les demandes déposées après le 1^{er} janvier 1969 doivent être soumises à l'examen du public dix-huit mois après la date de priorité conventionnelle ou, si l'on ne se réclame d'aucune date de priorité, dix-huit mois après la date de dépôt en France. En pratique, la demande est soumise à l'examen du public environ vingt-et-un mois après la date de priorité ou de dépôt, avec un avis publié dans les « Listes » du B.P.P.I. Une première publication sur papier vert a lieu environ deux mois après que le brevet ait été soumis à l'examen du public. Cette date ne figure pas sur la demande imprimée. Aux fins de citations aux termes de l'article 28(1)(b) en ce qui concerne les

opposition as the “Auslegeschrift” on a date referred to as the “Auslegetag.” Interested parties may commence opposition proceedings within three months of the “Auslegetag”. If there is no opposition the grant (“Beschluss” or “Erteilungsbeschluss”) will be made about one month later (four months after the “Auslegetag”).

The actual date of grant of the patent (“Patentschrift”) does not appear on the “Auslegeschrift,” but is given in the Patentblatt, the Official Journal of the German Patent Office. In as far as its use as a “patent” is concerned, it is the granting date which is pertinent for action under Sections 28(1)(b), 28(2), 29(2) and 43. After the grant, the patentee is entitled to compensation for use of the invention retroactively to the date of the “Offenlegungsschrift” (i.e. the “Offenlegungstag”) or the “Auslegetag” in those instances when there was no “Offenlegungsschrift”.

Italy

The patent is granted on the “data di concessione” date, but it is not published until 3 months later. This occasionally is extended to 6 months. The citable date in each instance is therefore 3 months plus 1 day or 6 months plus 1 day after the “data di concessione”. Normally the Office assumes that the patent is published three months and a day after the “data di concessione”.

Luxembourg

The patent number and the application number are the same. Patents are not printed but the specifications of granted patents may be inspected, and photocopies may be obtained. The applications are examined as to form only, and are granted (“accordé”) from 2 to 18 months after the date of application. If the application is found to be in order the patent is granted after a delay of 2 months. In case of informalities or incompleteness, the patent is granted within 4 months. Upon payment of a special fee, the grant may be delayed for 6, 12 or 18 months from the application date.

publications, le Bureau emploie la date de la mise à la disposition du public de la demande ; cette date est identifiée par le numéro de code international 41, inscrit sur la couverture de la demande. Aux fins de citation de brevets français aux termes des articles 28 (1) (b), 29(2), ou 43, on prend la date de « publication de la délivrance ».

À noter qu’aux termes de la nouvelle Loi française, on délivre des « brevets d’invention » et des « certificats d’utilité ». La publication a toujours lieu vingt-deux ou vingt-trois mois après la première date de dépôt au dossier, à moins que le déposant ne demande une date de délivrance antérieure.

Italie

Le brevet est concédé à la « date di concessione » mais il n’est publié que 3 mois plus tard, parfois six mois. Dépendant du cas, la date de référence aux fins de citation est donc trois mois plus un jour ou six mois plus un jour après la « data di concessione ». Normalement, le bureau considère que le brevet est publié trois mois et un jour après la « data di concessione ».

Luxembourg

Le brevet porte le même numéro que la demande. Les brevets ne sont pas imprimés mais il est permis d’examiner le mémoire descriptif des brevets concédés et de s’en procurer des photocopies. Les demandes font l’objet d’un examen sous le rapport de la forme seulement, et les brevets sont « accordés » dans un délai de deux à dix-huit mois après la date de la demande. Si la demande est en bonne et due forme, le brevet est « accordé » dans un délai de deux mois. Si la demande est irrégulière ou incomplète le brevet est « accordé » dans un délai de 4 mois. Sur paiement d’un droit spécial, la concession peut être différée pour une période de 6, 12 ou 18 mois à partir de la date de la demande.

Netherlands

Netherlands patent practice has undergone several changes. The Office relies upon the "Openbaargemaakt" date for Section 28(1)(b), and the "Uitgegeven" date for Sections 28(2) and 43. Beginning in January 1966, applications are published under the caption "Octrooi-aanvraag". The date of publication of the application is "Datum van ter inzagelegging". An explanation of the terms encountered is "ingediend" -filed; "openbaargemaakt" -published; "uitgegeven" -published; "voorrang" -priority.

Sweden

In Sweden the grant is a "Beviljat". Publication or "Publicerat" comes later.

Switzerland

For Section 28(1)(b) the Office uses the "Veroffentlich" (German). "Publié" (French) or "Pubblicato" (Italian) dates, since they are the publication dates. Swiss patents are granted first and published later.

United Kingdom

When an application is found allowable it is accepted and published. This date of publication, the "Complete Specification Published" date, is used for Section 28(1)(b). (Older U.K. Patents give the "Complete Accepted" date). Following acceptance there is a three-month delay during which oppositions may be filed. After that time (or after opposition) the patent is granted by "sealing".

The sealing date is relied upon for Sections 28(2) and 43. The date of sealing is not given on the patent, but is published in the Official Journal shortly after the patent has been sealed. Some applications, though given a patent number, may never be sealed.

Pays-Bas

La pratique suivie en matière de brevets y a connu plusieurs changements. Le bureau se fonde sur la date « Openbaar gemaakt » aux fins de citation sous 28(1) (b) et la date « Uitgegeven » aux fins de citation sous l'article 28(2) et l'article 43. À partir de janvier 1966, les demandes sont publiées sous la rubrique « Octrooi-aanvraag ». La date de publication de la demande est la « datum van ter inzagelegging ». Voici la signification des termes : ingediend-déposé ; openbaargemaakt-publié ; uitgegeven-publié ; voorrang-priorité.

Royaume-Uni

Lorsqu'une demande est jugée acceptable, elle est acceptée et publiée. Cette date de publication « complete specification published » est utilisée aux termes de l'article 28(1) (b). (Les brevets britanniques plus anciens donnent la date « Complete Accepted »). Après l'acceptation, on prévoit un délai de trois mois pour l'opposition. Après ce délai (ou après la procédure d'opposition), le brevet est concédé par « sealing ».

La date de « sealing » est celle qu'on utilise aux fins de citation sous les articles 28(2) et 43. La date de « sealing » ne figure pas sur le brevet, mais elle est publiée dans le journal officiel peu après que le brevet a été « sealed ». Bien que toutes les demandes reçoivent un numéro, certaines peuvent n'être jamais concédées (« sealed »).

Suède

En Suède, « Beviljat » désigne la concession. La publication « publicerat » vient plus tard.

Suisse

Aux termes de l'article 28(1) (b), le bureau se fonde sur les dates « Veroffenlicht » (allemand), « publié » (français) ou « pubblicato » (italien), puisque ce sont les dates de publication. Les brevets suisses sont d'abord concédés et publiés ensuite.

JURISPRUDENCE

The following decisions of the courts are of importance in considering the subject matter of this chapter.

Short Milling v. Weston and Continental Soya (1941) Ex. C.R. 69; (1942) S.C.R. 187

Russell v. Commissioner of Patents (1925) Ex. C.R. 15

Pope Appliance v. Spanish River (1927) Ex. C.R. 28; (1928) S.C.R. 20; (1929) 46 R.P.C. 23

Van Heusen v. Tooke (1929) Ex. C.R. 89

Christiani v. Rice (1929) Ex. C.R. 111; (1930) S.C.R. 443; (1931) 48 R.P.C. 511

Mico Products v. Acetol (1930) Ex. C.R. 64

Canadian Gypsum v. Gypsum, Lime and Alabastine (1931) Ex. C.R. 180

Lightning Fastener v. Colonial Fastener (1932) Ex. C.R. 89, 101 and 127; (1933) S.C.R. 363, 371; and 377; (1934) 51 R.P.C. 349

Crosley Radio v. C.G.E. (1935) Ex. C.R. 190; (1936) S.C.R. 551

B.V.D. v. Canadian Celanese (1936) Ex. C.R. 139; (1937) S.C.R. 221 and 441; (1939) 56 R.P.C. 122

Fuso Electric v. Canadian General Electric (1939) 1 D.L.R. 412; (1940) S.C.R. 371

Fry v. Commissioner of Patents, (1939) Ex. C., 1 C.P.R. 135

Fiberglas v. Spun Rock Wools (1942) Ex. C.R. 73; (1943) S.C.R. 547; (1947) 64 R.P.C. 54

Lester v. Commissioner of Patents (1946) Ex. C.R. 603

Canadian Industries v. Sherwin-Williams (1946) Ex. C.R. 65

The King v. Uhlemann Optical (1950) Ex. C.R. 142; (1952) 1 S.C.R. 143

O'Cedar v. Mallory (1956) Ex. C.R. 299

JURISPRUDENCE

Les jugements qui suivent sont importants en regard de la matière traitée dans le présent chapitre.

Short Milling v. Weston and Continental Soya (1941) Ex. C.R. 69; (1942) S.C.R. 187

Russell v. Commissioner of Patents (1925) Ex. C.R. 15

Pope Appliance v. Spanish River (1927) Ex. C.R. 28; (1928) S.C.R. 20; (1929) 46 R.P.C. 23

Van Heusen v. Tooke (1929) Ex. C.R. 89

Christiani v. Rice (1929) Ex. C.R. 111; (1930) S.C.R. 443; (1931) 48 R.P.C. 511

Mico Products v. Acetol (1930) Ex. C.R. 64

Canadian Gypsum v. Gypsum, Lime and Alabastine (1931) Ex. C.R. 180

Lightning Fastener v. Colonial Fastener (1932) Ex. C.R. 89, 101 et 127; (1933) S.C.R. 363, 371 et 377; (1934) 51 R.P.C. 349

Crosley Radio v. C.G.E. (1935) Ex. C.R. 190; (1936) S.C.R. 551

B.V.D. v. Canadian Celanese (1936) Ex. C.R. 139; (1937) S.C.R. 221 et 441; (1939) 56 R.P.C. 122

Fuso Electric v. Canadian General Electric (1939) 1 D.L.R. 412; (1940) S.C.R. 371

Fry v. Commissioner of Patents (1939) Ex. C., 1 C.P.R. 135

Fiberglas v. Spun Rock Wools (1942) Ex. C.R. 73; (1943) S.C.R. 547 (1947) 64 R.P.C. 54

Lester v. Commissioner of Patents (1946) Ex. C.R. 603

Canadian Industries v. Sherwin-Williams (1946) Ex. C.R. 65

The King v. Uhlemann Optical (1950) Ex. C.R. 142; (1952) 1 S.C.R. 143

O'Cedar v. Mallory (1956) Ex. C.R. 299

McPhar Engineering v. Sharpe Instruments
(1959-60) Ex. C.R. 467

Jamb Sets v. Carlton (1964) Ex. C.R. 377; (1965)
S.C.R. V, 46 C.P.R. 192

De Frees et al v. Dominion Auto (1964) Ex.
C.R. 331, (1965) S.C.R. 599

Canadian Marconi v. Vera Prinzen (1964) Ex.
C. 46 C.P.R. 97

Farbwerke Hoechst v. Commissioner of Patents
(1962) Ex. C. 39 C.P.R. 105; (1964) S.C.R. 49

Union Carbide v. Trans-Canadian Feeds (1966)
Ex. C.R. 884

Gibney v. Ford Motor (1967) I Ex. C.R. 279

Rubbermaid v. Tucker Plastic Products (1973)
8 C.P.R. (2d) 6.

Steel Co. v. Sivaco Wire and Nail (1973) 11
C.P.R. (2d) 153.

McPhar Engineering v. Sharpe Instruments (1959-60)
Ex. C.R. 467

Jamb Sets v. Carlton (1964) Ex. C.R. 377; (1965)
S.C.R. V, 46 C.P.R. 192

De Frees et al v. Dominion Auto (1964) Ex. C.R. 331,
(1965) S.C.R. 599

Canadian Marconi v. Vera Prinzen (1964) Ex. C. 46
C.P.R. 97

Farbwerke Hoechst v. Commissioner of Patents
(1962) Ex. C. 39 C.P.R. 105; (1964) S.C.R. 49

Union Carbide v. Trans-Canadian Feeds (1966) Ex.
C.R. 884

Gidney v. Ford Motor (1967) I Ex. C.R. 279

Rubbermaid v. Teecker Plastic C.E. le 14 nov. 1972

In re Recordati, Application 122,011, C.F. le 21 mars
1972; C.F. (appel) le 18 juin 1973

Steel Co. v. Sivaco Wire C.E. le 9 juillet 1973.

Utility and Non-Statutory Subject Matter

Utilité et matière non brevetable

12.01

SCOPE OF THIS CHAPTER

This chapter indicates practice on what kinds of subject matter are considered to be an invention under Section 2 of the Patent Act, divorced from considerations of novelty and unobviousness and other requirements of the Patent Act, such as Section 41(1). Direction is given, in particular, as to the patentability of subject matter comprising: living matter, medical treatments, diagnostic methods, and intellectual matter.

12.02

DEFINITION OF A STATUTORY INVENTION

Section 2 of the Act requires utility as an essential feature of invention. It reads in part:

“invention” means any new and useful art, process, machine, manufacture or composition of matter, or any new and useful improvement in any art, process, machine, manufacture or composition of matter; . . .

12.02.01

An invention must be useful

Section 2 of the Act requires utility as an essential feature of invention. If an invention is totally useless, the purposes and objects of the grant would fail and such grant would consequently be void on the grounds of false suggestion, failure of consideration and having tendency to hinder progress. (*Northern Electric Co. Ltd. v. Browns Theatres Ltd.* (1940) Ex. C.R., (1941) S.C.R.)

12.02.02

Utility must be disclosed

An application for patent must not only describe the invention, but also its operation or use. (Section 36(1)). The operation or use of the invention must, of course, show the purpose for which the invention was intended. An invention may have several uses, but it must always have at least one.

The claims must be drafted to an invention having the utility disclosed. If the claims cover only things that have utility other than that disclosed, or if they include inoperable and therefore useless embodiments, they are bad. (*O’Cedar v. Mallory* (1956) Ex. C.R. 299).

PORTÉE DE CE CHAPITRE

Ce chapitre suggère la marche à suivre concernant différentes catégories de matières considérées inventives selon l’article 2 de la Loi sur les brevets mises à part les considérations se rapportant à la nouveauté et à la non-évidence ainsi qu’aux autres exigences de la Loi sur les brevets, telle que l’article 41(1). Des directives y sont données notamment en ce qui concerne la brevetabilité de matières comprenant : de la matière vivante, des traitements médicaux, des méthodes de diagnostic et de la matière à caractère strictement intellectuel.

DÉFINITION D’UNE INVENTION BREVETABLE

L’article 2 de la Loi exige que l’utilité soit considérée comme un critère essentiel d’invention. Il se lit en partie :

« invention » signifie toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi qu’un perfectionnement quelconque de l’un des susdits, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité.

Une invention doit être utile

L’article 2 de la Loi exige que l’utilité soit considérée comme critère essentiel d’une invention. Si une invention était totalement dépourvue d’utilité, les buts et les objets de la concession d’un brevet seraient voués à l’échec et ladite concession serait en conséquence déclarée nulle et sans effet sous prétextes de fausse représentation, de manque de considération et de tendance à enrayer le progrès. (*Northern Electric Co. Ltd. v. Browns Theatres Ltd.* 1940 Ex. C.R., 1941 S.C.R.).

L’utilité doit être divulguée

Une demande de brevet doit non seulement décrire l’invention mais également son application ou fonctionnement. (Article 36(1)). L’application ou exploitation de l’invention doit évidemment faire état du but dans lequel l’invention a été faite. Une invention peut avoir plusieurs usages, mais elle doit toujours en avoir au moins un.

Les revendications doivent viser une invention dont l’utilité a été divulguée. Si les revendications ne couvrent que des objets dont l’utilité est autre que celle divulguée, ou si elles incluent des réalisations inopérantes et partant inutiles, elles sont mauvaises. (*O’Cedar v. Mallory* 1956 Ex. C.R. 299).

12.03

PREREQUISITES OF A PATENTABLE INVENTION

Utility, as related to inventions, means industrial value. To be acceptable in the patentable sense, it must be something that will impart industrial value to what is sought to be patented. (*Northern Electric v. Browns Theatres supra*).

In assessing whether subject matter falls within the meaning of the definition of a patentable invention under Section 2 of the Patent Act, the prerequisites established by Canadian jurisprudence and legislation that must be satisfied are, *inter alia*:

- (a) whether the subject matter relates to a useful art (as distinct from a fine art where the result produced is solely the exercise of personal skills, mental reasoning or judgment, or has only intellectual meaning or aesthetic appeal);
- (b) whether the subject matter is operable, controllable and reproducible by the means described by the inventor so that the desired result inevitably follows whenever it is worked;
- (c) whether the subject matter has practical application in industry, trade or commerce;
- (d) whether it has a licit object in view (Section 28(3));
- (e) whether it is more than a mere scientific principle or abstract theorem (Section 28(3)) and
- (f) whether it is beneficial to the public.

12.03.01

Examples of non-statutory subject matter

- (a) Subject matter for a process for producing a new genetic strain or variety of a plant or animal, or the product thereof, is not patentable. This exclusion does not include a micro-biological process or the product thereof.
- (b) Subject matter to a process of treating living humans or animals by surgery or therapy, or by the use of a medicine or like substance for the diagnosis, prevention or curing of an ailment in humans or animals is excluded by Section 2.

NÉCESSITÉS PRÉALABLES À UNE INVENTION BREVETABLE

L'utilité, en tant que des inventions sont concernées, signifie valeur industrielle. Pour être acceptable, au sens des brevets, l'utilité doit conférer une valeur industrielle à l'objet qu'on tente de faire breveter. (*Northern Electric v. Browns Theatres supra*).

Dans l'évaluation à savoir si une matière répond à la définition d'invention brevetable donnée à l'article 2 de la Loi sur les brevets, les nécessités préalables à être satisfaites telles qu'établies par la jurisprudence et la législation canadiennes sont entre autres, à savoir ;

- (a) si la matière a trait à une technique utile (distinctement des beaux-arts où le résultat produit ne fait appel qu'à l'exercice d'habiletés personnelles, de raisonnements ou de jugements, ou n'a qu'une signification purement intellectuelle ou qu'un attrait esthétique),
- (b) si la matière est opérante, contrôlable et reproductible par l'entremise des moyens décrits par l'inventeur, de façon telle, qu'ils produisent inévitablement les résultats désirés lorsque mis en œuvre.
- (c) si la matière se prête à une application pratique dans l'industrie, et le commerce,
- (d) si elle vise un objet licite (article 28(3)),
- (e) si elle est plus qu'un simple principe scientifique ou qu'une conception théorique. (Article 28(3),
- (f) si elle est bénéfique au public.

Exemples de matières non-brevetables

- (a) Toute matière visant un procédé de production d'une nouvelle souche ou variété génétique, de plantes ou d'animaux, ou le produit qui en découle n'est pas brevetable. Toutefois, ceci n'exclut pas un procédé microbiologique ou le produit qui en découle.
- (b) Toute matière visant une méthode de traitement des humains ou des animaux vivants, soit chirurgicale ou thérapeutique ou qui fait usage d'un médicament ou d'une substance analogue aux fins de diagnostique de prévention ou de guérison d'une maladie chez l'homme ou l'animal est exclue par l'article 2. Cette exclusion ne vaut toutefois pas pour les méthodes d'essai qui ne sont pas reliées à une étape quelconque d'une méthode de traitement ou d'une fonction vitale

This exclusion does not cover methods of testing which do not relate to any step of actual treatment or vital function of the body. Articles or apparatus designed for use in the treatment of humans or animals may be patentable.

(c) Subject matter being any procedure that accomplishes a result by means of a person's interpretive or judgmental reasoning cannot form the basis of a patent.

(d) Also unpatentable is subject matter that is a process, or the product of a process, that depends entirely on artistic or personal skills, such as: procedures for exercising and teaching; cosmetical procedures, hair dressing or pedicure, flower arranging, painting pictures or playing musical instruments. However materials and instrumentalities used in these arts may be patentable.

(e) Subject matter being any scheme or plan, system of doing business, method of accounting providing statistics, personality or I.Q. test and the like is non-statutory under Section 2.

(f) The subject matter that is new rules for playing games or the like; or comprises printed or design matter having intellectual connotations only is also unpatentable. However, structural features of printed matter and arrangements specially adapted to produce a new mechanical function or purpose may be patentable.

(g) A computer programme per se, an algorithm, or a set of instructions to operate a computer (which is essentially mathematical information developed from an algorithm) is not patentable.

du corps. Les objets ou appareils destinés au traitement des humains ou des animaux peuvent également être brevetables.

(c) Toute matière consistant en une manière d'obtenir des résultats par l'entremise du jugement ou du raisonnement d'une personne ne peut former la base d'un brevet.

(d) Est également non brevetable toute matière visant un procédé ou le résultat d'un procédé, qui fait appel uniquement au talent artistique ou à l'habileté personnelle de l'auteur, tels que: des manières de faire des exercices scolaires et d'enseigner; les diverses formes de la cosmétologie; la coiffure des cheveux, ou le soin des pieds, l'arrangement artistique des fleurs ainsi que des façons de peindre des tableaux ou de jouer un instrument de musique. Toutefois, les matériaux et instruments employés à ces fins peuvent être brevetables.

(e) Toute matière visant un schéma ou un plan, des méthodes commerciales, des méthodes comptables ou de communication de statistiques, des tests de personnalité ou d'intelligence et semblablement, n'est pas brevetable selon l'article 2.

(f) Toute matière visant de nouveaux règlements de jeux ou semblablement, ou qui comprend des modèles ou imprimés n'ayant qu'une portée intellectuelle, n'est pas brevetable. Toutefois, les formes structurales d'imprimés ainsi que les agencements spécialement adaptés à la production de nouvelles fonctions mécaniques peuvent être brevetables.

(g) Un programme d'ordinateur per se, un algorithme de même qu'un jeu d'instructions pour le fonctionnement d'un ordinateur, ce dernier n'étant en fait que de l'information mathématique tirée d'un algorithme, ne constituent pas de la matière brevetable.

12.03.02

Living matter

In a decision dated March 18, 1982 (in re Abitibi), the Commissioner of Patents has indicated that inventions for new microbial life forms such as bacteria, yeasts, molds, fungi, actinomycetes, algae, cell lines, viruses, protozoa, and processes for preparing them may be patentable. To be patentable such inventions must relate to new man-made life forms which previously did not exist in nature, they must be reproducible by others by the method used by the inventor or from publicly available culture collections, and they must satisfy the other requirements of the Patent Act. Processes which

Matière vivante

Dans une décision rendue le 18 mars 1982 (dans l'affaire Abitibi), le Commissaire des brevets a indiqué que les inventions portant sur de nouvelles formes de vie microbienne, telles les bactéries, levures, moisissures, champignons, actinomycètes, algues, souches de cellules, virus et protozoaires, ainsi que les procédés pour leur préparation, peuvent être brevetés. Pour être brevetables, les inventions de ce genre doivent porter sur des formes de vie créées par l'homme et qui n'existaient pas auparavant dans la nature; elles doivent en outre pouvoir être reproduites par d'autres personnes, soit au moyen des méthodes utilisées par l'inventeur, soit en se servant de collections de culture disponibles sur le marché. De plus, elles doivent être conformes aux autres exigences de la Loi sur les

utilize microbial life forms may also be patentable if they meet the usual requirements of a patentable process.

12.04

JURISPRUDENCE

The following decisions are of importance in considering the subject matter of this chapter.

Wright and Corson v. Brake Service (1925) Ex. C.R. 127; (1926) S.C.R. 434

Gerrard v. Carry (1926) Ex. C.R. 170

Electrolytic Zinc v. French's Complex Ore (1927) Ex. C.R. 94; (1930) S.C.R. 462

Canadian Gypsum v. Gypsum, Lime & Alabastine (1931) 1 Ex. C.R. 180

Burt Business Forms v. Autographic Register (1932) Ex. C.R. 39; (1933) S.C.R. 230

Gillette Razor v. Mailman (1932) Ex. C.R. 54; (1932) S.C.R. 724

Lighting Fastener v. Colonial Fastener (1932) Ex. C.R. 89, 101 and 127; (1933) S.C.R. 363, 371 and 377; (1934) 51 R.P.C. 349

Bilinski v. Metrick (1937) O.W.N. 553

Northern Electric v. Browns Theatres (1940) Ex. C.R. 36; (1941) S.C.R. 224

Fiberglas v. Spun Rock Wools (1942) Ex. C.R. 73; (1943) S.C.R. 547

Wandscheer v. Sicard (1946) Ex. C.R. 112; (1948) S.C.R. 1

O'Cedar v. Mallory (1956) Ex. C.R. 299

Rodi & Wienenberger v. Metalliflex (1958), 18 Fox Pat. C. 85; (1961) S.C.R. 117

Boehringer Sohn v. Bell Craig (1962) Ex. C.R. 201; (1963) S.C.R. 410

Canadian Marconi v. Vera Prinzen (1964) Ex. C., 46 C.P.R. 97

Hoechst Pharmaceutical v. Gilbert (1965) 1 Ex. C.R. 710; (1966) S.C.R. 18

Travers Investments v. Union Carbide (1965) 2 Ex. C.R. 126; (1967) S.C. 196

brevets. Les procédés qui utilisent des formes de vie microbienne peuvent également être brevetées, s'ils répondent aux exigences usuelles relatives à un procédé brevetable.

JURISPRUDENCE

Les jugements qui suivent sont importants en regard de la matière traitée dans le présent chapitre.

Wright and Corson v. Brake Service (1925) Ex. C.R. 127; (1926) S.C.R. 434

Gerrard v. Carry (1926) Ex. C.R. 170

Electrolytic Zinc v. French's Complex Ore (1927) Ex. C.R. 94; (1930) S.C.R. 462

Canadian Gypsum v. Gypsum, Lime & Alabastine (1931) 1 Ex. C.R. 180

Burt Business Forms v. Autographic Register (1932) Ex. C.R. 39; 1933 S.C.R. 230

Gillette Razor v. Mailman (1932) Ex. C.R. 54; (1932) S.C.R. 724

Lightning Fastener v. Colonial Fastener (1932) Ex. C.R. 89, 101 et 127; (1933) S.C.R. 363, 371 et 377; (1934) 51 R.P.C. 349

Bilinski v. Metrick (1937) O.W.N. 553

Northern Electric v. Browns Theatres (1940) Ex. C.R. 36; (1941) S.C.R. 224

Fiberglas v. Spun Rock Wools (1942) Ex. C.R. 73; (1943) S.C.R. 547

Wandscheer v. Sicard (1946) Ex. C.R. 112; 1948 S.C.R. 1

O'Cedar v. Mallory (1956) Ex. C.R. 299

Rodi & Wienenberger v. Metalliflex (1958), 18 Fox Pat. C. 85; (1961) S.C.R. 117

Boehringer Sohn v. Bell Craig (1962) Ex. C.R. 201; (1963) S.C.R. 410

Canadian Marconi v. Vera Prinzen (1964) Ex. C., 46 C.P.R. 97

Hoechst Pharmaceutical v. Gilbert (1965) 1 Ex. C.R. 710; (1966) S.C.R.

Travers Investments v. Union Carbide (1965) 2 Ex. C.R. 126; (1967) S.C. 196

Farbwerke Hoechst v. Commissioner of Patents
(1966) S.C.R. 604

Rhône-Poulenc v. Gilbert (1967) Ex. C., 35 Fox
Pat. C. 1974 (1968) S.C.R. 604

Gilbert v. Sandoz (1971) 64 C.P.R. 14

Sandoz v. Gilcross (1974) S.C.R. 1336

Lawson v. Commissioner of Patents (1970) 62
C.P.R. 101.

Tennessee Eastman v. Commissioner of Patents
(1970) 62 C.P.R. 117; (1974) S.C.R. 111.

In re Waldbaum, Pat. Office Record, Jan 18,
1972 (vii)

Shell Oil Co. v. Commissioner of Patents S.C.C.
Nov. 2, 1982

Farbwerke Hoechst v. Commissioner of Patents
(1966) S.C.R. 604

Rhône-Poulenc v. Gilbert (1967) Ex. C., 35 Fox Pat.
C. 174; (1968) S.C.R. 604

Gilbert c. Sandoz (1971) 64 C.P.R. 14

Sandoz c. Gilcross (1974) R.C.S. 1336

Lawson c. Commissioner of Patents (1970) 62 C.P.R.
101

Tennessee Eastman v. Commissioner of Patents
(1970) 62 C.P.R. 117; (1974) R.C.S. 11

In re Waldbaum, Gazette du Bureau des Brevets, le 18
jan. 1972, (vii)

Shell Oil v. Commissioner of Patents S.C.C., le 2 nov.
1982

Amendment Procedure

Processus de modification

13.01

RECEIPT OF CORRESPONDENCE

Mail for the Patent Office should be addressed to the Commissioner of Patents, Ottawa, Canada K1A 0E1 (See 2.01). All correspondence received from applicants, inventors and agents is date-stamped. Normally it is received in the regular mail, but if for any reason it is delivered in another way, the Office staff forwards it to the mail dating clerk for dating.

Mail relating to an application should not be addressed to the examiner personally. Any mail given directly to the examiner is forwarded to the mail dating clerk and consequently there may be a delay in dating it. Until it is date-stamped, mail is not given an official filing date. Delays resulting from irregular mailing procedures may jeopardize priority or other rights.

Mail may also be delivered to 21 designated regional and district offices across Canada (St. John's, Corner Brook, Halifax, Sydney, Charlottetown, Moncton, Fredericton, Trois-Rivières, Québec, Sherbrooke, Montreal, Toronto, London, Ottawa, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Edmonton, Calgary, Vancouver and Victoria). Correspondence for the Patent's Office is accepted by regional and district offices only during the hours they are open for business. Such correspondence is date-stamped and forwarded to the Patent Office where it is accorded as an official date the day when it was received in the regional or district office. The regional and district offices do not necessarily observe the same working hours and days as does the Patent Office itself.

13.02

CROSSING OF AMENDMENTS AND REPORTS IN THE MAIL

Occasionally an applicant presents a voluntary amendment at about the same time as an examiner's action is issued. If an amendment is received before or shortly after the issuance of an action, and the amendment either overcomes all the objections in the action, or so changes the status of the application that the examiner deems it advisable to do so, the report is cancelled and further action is taken (e.g. a new report or a notice of allowance). If the amendment only overcomes the objections in part, the applicant is advised that the outstanding requirements must be satisfied within the time specified for

RÉCEPTION DE LA CORRESPONDANCE

Toute correspondance à l'intention du Bureau des brevets doit être adressée au Commissaire des brevets, Ottawa, Canada K1A 0E1. Toute la correspondance provenant des requérants, inventeurs ou agents est revêtue d'un timbre-date. Normalement, celle-ci parvient au Bureau par le courrier régulier, mais si pour une raison quelconque, elle y parvient par d'autres voies, le personnel du Bureau la retourne au commis préposé à la datation qui y fera apposer le timbre-date.

Le courrier relatif à une demande ne doit pas être adressé à un examinateur personnellement. Toute correspondance remise directement à un examinateur est retournée au préposé à la datation, ce qui peut éventuellement causer un retard à sa dation. Le courrier ne reçoit pas de date officielle de dépôt avant d'avoir été revêtu d'un timbre-date. Les retards causés par des irrégularités dans l'acheminement du courrier peuvent nuire aux droits d'un requérant.

On peut également distribuer le courrier aux 21 bureaux régionaux et de district désignés dans tout le Canada (St. John's, Corner Brook, Halifax, Sydney, Charlottetown, Moncton, Fredericton, Trois-Rivières, Québec, Sherbrooke, Montréal, Toronto, London, Ottawa, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Edmonton, Calgary, Vancouver et Victoria). Les bureaux régionaux et de district n'acceptent la correspondance destinée au Bureau des brevets que pendant les heures ouvrables. Cette correspondance est datée au moyen d'un tampon et expédiée au Bureau des brevets où le jour de réception aux bureaux régionaux et de district tient lieu de date officielle. Les bureaux précités n'observent nécessairement pas les mêmes horaires et jours de travail que le Bureau des brevets.

CROISEMENT DE MODIFICATIONS ET DE RAPPORTS DANS LE COURRIER

Il arrive qu'un requérant présente une modification volontaire approximativement au moment où l'examinateur termine son rapport. Le rapport est annulé et une nouvelle décision (un nouveau rapport ou un avis d'acceptation par exemple) est rendue dans le cas où une modification arrive avant, ou peu après, la date du rapport et que celle-ci lève toutes les objections contenues dans le rapport ou modifie l'état de la demande de sorte que l'examinateur juge qu'il est souhaitable de ce faire. Si la modification ne surmonte qu'une partie des objections, on informe le

answering the report. If none of the objections are met, the report remains as an outstanding Office action.

Provided an amendment is received by the Patent Office before an official action is issued, the amendment is treated as affecting the application as it stood before the date of the action. For example where an amendment and a Notice of Allowance cross in the mail, the amendment is not treated as an amendment after allowance if it is officially dated prior to the Notice of Allowance.

13.03 TYPES OF AMENDMENTS

The Office permits both ordinary and delayed amendments. Generally, the applicant has the option of supplying fresh sheets at the time of amendment or of asking for delayed amendments that can be properly made in the Office on existing sheets (See POR January 1, 1963, page iii). Upon allowance the Office calls for completion of any delayed amendments, requires compliance with Rule 19 and requests the substitution of any pages that are unsuitable for reproduction.

An amendment may be submitted either in response to an Office requirement or on the applicant's own initiative.

13.03.01 Delayed Amendments

A delayed amendment is entered by the Office by insertion in the copy on file, pending submission of fresh sheets at a later date to complete the amendment. Any amount of matter on file may be deleted, but matter may only be inserted in the specification if it does not lead to overcrowding, nor exceed six lines in length per page. These amendments are entered by hand, and replacement sheets are called for at allowance unless the corrections are not extensive, in which case they may be left to appear in the printed patent. Alteration of a previous amendment that had been hand-entered is not permitted and fresh sheets must be supplied, except for renumbering of pages, claims and claim dependency, or for deletion of parts of a previous amendment.

requérant qu'il doit satisfaire aux exigences restantes dans le délai accordé pour répondre au rapport. Si la modification ne répond à aucune des objections, le rapport subsiste en qualité de décision en suspens.

Pourvu qu'une modifications soit reçue par le Bureau des brevets avant que ce dernier ne rende une décision, ladite modification sera considérée comme ayant trait à la demande telle qu'elle existait avant la date de la décision. Ainsi, par exemple, si une modification et un avis d'acceptation se croisent dans le courrier, ladite modification ne sera pas considérée comme une modification après acceptation si elle porte une date officielle antérieure à celle de l'avis d'acceptation.

GENRES DE MODIFICATIONS

Le Bureau accepte les modifications normales et différées. En général, le requérant a le choix entre fournir de nouvelles feuilles au moment de la modification ou demander des modifications différées que le Bureau peut effectuer de manière appropriée sur les feuilles existantes (Cf. Gazette, janv. 1/63, page iii.) Au moment de l'acceptation le Bureau demande que les modifications soient rédigées de façon définitive, qu'elles soient conformes à la règle 19 et que soient remplacées toutes les pages impropres à la reproduction.

Une modification peut être présentée soit pour répondre à une demande du Bureau, soit de la propre initiative du requérant.

Modifications différées

Le Bureau inscrit les modifications différées en les insérant dans l'exemplaire déposé en attendant que de nouvelles feuilles soient déposées ultérieurement de façon à compléter la modification. On peut supprimer à loisir toute partie du texte déposé, mais les insertions dans le mémoire descriptif ne doivent ni surcharger les feuilles, ni dépasser 6 lignes par page. Ces modifications sont inscrites à la main et les feuilles de remplacement sont demandées au moment de l'acceptation sauf si les corrections sont peu nombreuses; dans ce cas elles peuvent apparaître dans le brevet imprimé. Il est interdit de changer une modification antérieure qui a été inscrite à la main, et il est nécessaire de fournir de nouvelles feuilles, sauf dans le cas d'un nouveau numérotage des pages, des revendications et de la dépendance d'une revendication, ou pour supprimer des parties d'une modification antérieure.

New claims entered by amendment must be submitted on a fresh page, and if claims have been renumbered more than once fresh sheets are required at allowance. Claims need to be in consecutive order until after allowance, but numbers must begin with the numeral “1” and there must be no gap in the numbering. The preamble to the claims should read “I claim”, “We claim” or follow the standard format of Form 24 of the Rules. If a preamble is not provided, the Office either inserts a preamble or calls for new sheets having a preamble at time of allowance. (See 8.01).

The Patent Office may require the applicant to supply fresh pages of the specification and drawings to incorporate amendments made to said pages whenever it is deemed desirable for proper examination.

With the notice of allowance the Patent Office will specify time limits within which the applicant must submit any fresh sheets deemed necessary by the Commissioner to complete delayed amendments, and to place the application in a condition suitable for reproduction. The application will be held abandoned for failure to supply such sheets within the time specified, as provided by Section 75. The allowance fee will not be accepted by the Patent Office until outstanding requirements under Section 75(2) are met.

13.03.02 Amendment to Drawings

If an applicant wishes to make delayed amendments to a drawing, he may do so by submitting a copy of the drawing showing the proposed amendments in red ink and this copy will be placed in the application if it is acceptable. (See Rule 51(2)). At allowance, a fresh copy of the drawing incorporating the changes will be required.

Drawings may not be amended by asking the Office to alter the copy on file pending submission of fresh sheets. The applicant may request a delayed amendment as outlined above, or he may submit a copy of each sheet of drawings to be altered, marked in red with the proposed amendments. If the changes are minor,

Les nouvelles revendications inscrites au moyen d’une modification doivent être présentées sur une nouvelle page, et si les revendications ont été numérotées plusieurs fois, de nouvelles feuilles sont demandées au moment de l’acceptation. Il n’est pas nécessaire que les revendications soient classées en ordre avant l’acceptation, mais le numérotage doit commencer au chiffre 1 et être continu. Le préambule des revendications doit porter la mention « je revendique », « nous revendiquons », ou suivre la disposition réglementaire de la formule 24 es Règles. S’il n’y a pas de préambule, le Bureau en insère un ou, au moment de l’acceptation, demande de nouvelles feuilles contenant un préambule.

Le Bureau des brevets peut exiger du demandeur de fournir de nouvelles pages du mémoire descriptif et des dessins contenant les modifications apportées aux dites pages lorsque ceci est jugé désirable aux fins d’examen.

Concurremment à l’avis d’acceptation, le Bureau des brevets prescrira un délai de 4 mois en dedans duquel le demandeur devra fournir toutes feuilles nouvelles que le Commissaire juge nécessaires au complètement de toutes modifications différées et pour rendre la demande susceptible de reproduction. La non fourniture de telles feuilles dans le délai prescrit résultera en l’abandon de la demande tel que stipulé à l’article 75. Le Bureau n’acceptera aucune taxe pertinente jusqu’à ce que les exigences de l’article 75(2) soient satisfaites.

Modifications des dessins

Si un demandeur désire apporter des modifications différées à des dessins, il peut le faire en soumettant une copie des dessins montrant à l’encre rouge les modifications proposées, laquelle copie sera insérée dans la demande si acceptable. (Voir la règle 51(2)). Au moment de l’acceptation, une nouvelle copie desdits dessins modifiés sera requise.

Les dessins ne peuvent être modifiés en demandant au Bureau d’altérer la copie au dossier en attendant la soumission de nouvelles feuilles. Le requérant peut demander une modification différée telle que décrite précédemment ou il peut soumettre une copie de chaque feuille de dessins à être altérés montrant en rouge lesdites altérations. S’il s’agit d’altérations minimales, le requérant peut demander que le dessinateur du Bureau s’en charge où il peut demander que lesdits dessins lui soient retournés afin de les modifier lui-même.

the applicant may ask the Office draftsman to effect them, or he may request the drawings be returned so that he may amend them himself.

Alternatively, the applicant may request that the drawings be replaced by fresh sheets, provided his request is accompanied by the fresh sheets and copies of the drawings showing the changes in red.

13.03.03 Cancellation of all claims

If all claims are cancelled during prosecution because of conflict proceedings, prior art or other reasons, and they have not been replaced by other claims, the examiner will issue a report rejecting the application for failure to comply with Section 36(2) of the Act. The report would be written under Rule 46, and carry a time limit of one to three months for response. (See also 4.01.03).

13.04 AMENDMENTS AND RULE 49

Under Rule 49 every amendment made to an application must be accompanied by a written statement explaining the nature of the amendment and its purpose, or the manner in which the amendment overcomes an outstanding objection. If this statement is not provided, the Office enters the amendment (except as indicated in 13.06 below) and the applicant is required to provide the necessary information. Where possible, the Office indicates the type of information which, if it were supplied, would satisfy the requirements of Rule 49.

13.05 INCOMPLETE AND UNSATISFACTORY RESPONSES

Section 32 and Rule 46 provide for the abandonment of an application that is not prosecuted by the applicant within six months of an examiner's action or such shorter time limit as may have been prescribed. If a shortened time limit is extended, the abandonment would occur at the expiry of the extended time limit. Under Rule 45(3) an application is deemed to be prosecuted only if the applicant makes a bona fide attempt to advance the application to allowance.

Rules 40(1), (2) and (3) define certain types of information an applicant may be requested to supply, and the kind of response that is acceptable to the Office. Rule 40(4) provides for refusal

Alternativement, le requérant peut demander que les dessins soient remplacés par des feuilles nouvelles à condition que sa demande soit accompagnée par lesdites feuilles nouvelles ainsi que des copies des dessins montrant les modifications y apportées en rouge.

Annulation de toutes les revendications

Si toutes les revendications ont été annulées durant la poursuite et n'ont pas été remplacées par d'autres, l'examineur rendra une décision rejetant la demande comme ne satisfaisant pas les exigences de l'article 36(2) de la Loi. Le rapport sera écrit en conformité à la règle 46, et accordera un délai de réponse de 1 à 3 mois. (Voir également le paragraphe 4.01.03).

CONDITIONS IMPOSÉES AUX MODIFICATIONS PAR LA RÈGLE 49

Aux termes de la règle 49, toute modification d'une demande doit être accompagnée d'une déclaration écrite qui en explique la nature ou énonce comment elle réduit l'objection à néant. Si cette déclaration fait défaut, le Bureau insère la modification (sauf indication contraire tel qu'énoncé au paragraphe 13.06 ci-dessous) et demande au requérant de fournir les renseignements nécessaires. Lorsque cela est possible, le Bureau indique le genre de renseignements qui, s'ils étaient fournis, permettraient de satisfaire aux exigences de la règle 49.

RÉPONSES INCOMPLÈTES ET NON-SATISFAISANTES

Il est stipulé à l'article 32 et à la règle 46 qu'une demande devient abandonnée si elle n'est pas poursuivie par le déposant dans les six mois qui suivent une décision de l'examineur (ou dans tout délai plus court qui aura pu être prescrit). Dans le cas d'une prolongation de délai, l'abandon surviendra à l'expiration dudit délai prolongé. Aux termes de la règle 45(3), une demande est considérée poursuivie si le déposant tente de bonne foi de la faire accepter.

Les paragraphes (1), (2) et (3) de la règle 40 définissent certains genres de renseignements qui peuvent être demandés à un déposant, et le genre de réponses que

of an application when the applicant's response is incomplete in regard to information requested under Rule 40.

A response to an examiner's action is considered by the examiner as soon as possible to determine if the response is complete and satisfactory.

13.05.01 below indicates criteria for determining if an applicant has failed to prosecute an application within the meaning of Section 32 and Rule 46. 13.05.02 describes the procedure followed by the Office in declaring an application abandoned under Rule 45(3) and Section 32 or Rule 46. 13.05.03 describes the application of Rule 40(4). Inadvertent failure to make a complete response would not, of course, be a deliberate attempt to mislead or to delay prosecution.

13.05.01 Responses and Rule 45(3)

Under Rule 45(3) the Office may consider that an applicant has failed to prosecute his application after an examiner's action if he purposely attempts to mislead or to delay prosecution by:

- (a) failing to deal with all the objections made by the examiner or failing to make satisfactory amendments to avoid those objections;
- (b) reintroducing claims to subject matter previously removed to overcome objections made by the examiner; or
- (c) adding informal or other obviously objectionable claims.

Under (a) above, a response does not have to present an amendment to overcome each objection but, if it does not, the response should specifically refute each objection for which an amendment is not presented.

13.05.02 Responses not in accordance with Rule 45(3)

If an examiner decides that a response to an action is not a bona fide attempt to advance the application to allowance, he withholds entry of the amendment. The examiner refers his file and the applicant's response to the Patent Appeal Board for an official ruling. The Board gives the

le Bureau peut accepter. Il est stipulé au paragraphe (4) qu'une demande doit être refusée lorsque la réponse du déposant ne donne pas la totalité des renseignements requis aux termes de la règle 40.

L'examineur étudie dès que possible la réponse à sa décision de façon à déterminer si elle est complète et satisfaisante. Le paragraphe 13.05.01 ci-dessous définit les critères qui doivent servir à déterminer si un déposant n'a pas poursuivi sa demande conformément aux dispositions de l'article 32 et de la règle 46. Le paragraphe 13.05.02 décrit la façon dont procède le Bureau pour déclarer l'abandon d'une demande en vertu de la règle 45(3) et de l'article 32, ou de la règle 46. Le paragraphe 13.05.04 décrit l'application de la règle 40(4). Le défaut, par inadvertance, de soumettre une réponse complète ne sera pas considéré, il va de soi, comme une tentative délibérée d'égarer ou de retarder la poursuite.

Réponses visées par la règle 45(3)

Aux termes de la règle 45(3) le Bureau est en droit de considérer qu'un déposant n'a pas poursuivi sa demande après décision de l'examineur s'il tente délibérément d'égarer ou de retarder la poursuite de sa demande :

- (a) en ne tenant pas compte de toutes les objections présentées par l'examineur ou en n'effectuant pas les modifications satisfaisantes pour lever ces objections,
- (b) en présentant de nouveau des revendications visant une matière retirée précédemment afin de lever les objections faites par l'examineur, ou
- (c) en ajoutant des revendications irrégulières ou manifestement inacceptables.

L'alinéa (a) ci-dessous n'exige pas qu'une réponse présente une modification pour surmonter chaque objection qui ne fait pas l'objet d'une modification.

Réponses non-conformes aux exigences de la règle 45(3)

Si un examinateur juge qu'en réponse à une décision un déposant ne tente pas de bonne foi de faire accepter sa demande, il diffère l'inscription de la modification. L'examineur renvoie son dossier et la réponse du déposant à la Commission d'appel des brevets qui statuera officiellement sur la question.

La Commission donne au déposant la possibilité de présenter un exposé écrit ou de comparaître devant elle afin de donner les raisons pour lesquelles sa réponse doit être considérée comme une tentative de

applicant the opportunity to present written argument or to appear before the Board to explain why his response should be considered a bona fide attempt to advance the application to allowance. If the Board agrees with the examiner, the application is deemed abandoned under Section 32, or Rule 46(2) because of the applicant's failure to prosecute his application within the required time. If the Board comes to a decision contrary to the examiner's position the amendment is entered and normal prosecution resumed.

bonne foi de faire accepter sa demande. Si la Commission se range à l'avis de l'examinateur, la demande est censée être abandonnée aux termes de l'article 32 ou de la règle 46(2) car le déposant n'a pas poursuivi sa demande dans les délais prescrits. Si la Commission rend une décision contraire à celle de l'examinateur, la modification est inscrite et la poursuite de la demande reprend normalement.

13.05.03. Rule 40

If a response is incomplete because information requested under Rules 40(1) and (2) is not supplied, and reasons for its absence are not given as required by Rule 40 (3), the examiner will normally issue another report requiring full compliance with the Rules. Alternatively, the examiner may telephone the applicant if he feels that this would expedite prosecution. The applicant must then provide the information or state why it is not available.

Règle 40.

Si une réponse est incomplète en ce sens qu'elle ne fournit pas les renseignements demandés conformément aux paragraphes (1) et (2) de la règle 40 et que les raisons pour lesquelles ils font défaut ne sont pas exposées comme le stipule la règle 40(3), l'examinateur demande généralement dans un nouveau rapport que la règle 40 soit entièrement respectée. Autre possibilité : l'examinateur peut téléphoner au déposant s'il pense que cela peut accélérer la poursuite de la demande. Celui-ci doit alors fournir les renseignements ou indiquer pourquoi ils ne sont pas disponibles.

Whenever an examiner has cause to believe that information requested under Rules 40(1) and (2) was available to an applicant and that the applicant wilfully withheld the information, a report is issued under Rule 46 advising the applicant accordingly. He is required to satisfy the Commissioner within a prescribed time (normally one to three months) that the information was not improperly withheld. If the applicant fails to provide a satisfactory response, the application is refused.

Chaque fois qu'un examinateur a des raisons de croire qu'un déposant disposait des renseignements demandés en vertu des paragraphes (1) et (2) de la règle 40 et qu'il les a délibérément omis, un rapport établi conformément à la règle 46 informe le déposant en conséquence. Il lui enjoint de prouver au Commissaire dans un délai prescrit (en général 1 à 3 mois) que les renseignements n'ont pas été illégitimement omis. La demande est refusée si le déposant ne donne pas de réponse satisfaisante.

13.06 REFUSAL OF AMENDMENTS

The Office refuses to enter amendments in the following circumstances:

REFUS DE MODIFICATIONS

Le Bureau refuse d'inscrire des modifications dans les cas suivants :

(a) The covering letter is so vague and incomplete that the amendment may not be readily or properly inserted.

(a) La lettre d'accompagnement est si vague et si incomplète que la modification ne peut être inscrite de manière rapide et convenable.

(b) The response to an examiner's action is not a bona fide attempt to advance the application to allowance and is therefore contrary to Rule 45(3). In this event the application would be considered abandoned, although the file would be referred to the Patent Appeal Board to confirm that the response is not bona fide, and the

(b) En réponse à un rapport de l'examinateur, le requérant ne tente pas de bonne foi de faire accepter sa demande, allant par là à l'encontre de la règle 45(3).

applicant given an opportunity to argue the matter before the Board. (See 13.05).

- (c) During conflict proceedings, other than those permitted under Rule 68.
- (d) After allowance, if an amendment after allowance fee is required and has not been paid, or if the amendment adds new matter, requires a further search, or renders the allowed application unallowable or unsuitable for reproduction.
- (e) When a request is made for the addition of a supplementary disclosure to an application after allowance of the application. (See 7.06.02).
- (f) After the final fee has been paid. At this stage clerical errors may be corrected under Section 8 of the Act.
- (g) If it includes a supplementary disclosure for which the prescribed fee has not been paid.
- (h) If it includes a second supplementary disclosure to the same application. (See 7.06.02).
- (i) If it includes a supplementary disclosure to a reissue application, which supplementary disclosure was not part of the original patent. (See 14.04).
- (j) When a request is made to amend parts (3), (4), or (5) of Form 10 for a petition for reissue, unless the amendment merely corrects simple typographical errors which are obvious from the petition itself.

13.07

AUTHORIZATION OF CORRECTIONS AND MINOR ERRORS

Except for amendments to titles under Rule 18(2), the Office does not make any unauthorized corrections to applications. In the case of an application that is allowable but bears an inappropriate title, the Office will change the title and notify the applicant of the change. (See 5.02.03). Authorization of corrections should normally be in the form of a letter from the applicant or his agent. In the case of minor corrections, oral authorization (including a telephone call) is sufficient. The Office does not

Dans ce cas, la demande sera considérée comme abandonnée quoique le dossier sera transmis à la Commission d'appel des brevets afin de confirmer le fait, donnant ainsi au demandeur l'opportunité de plaider sa cause devant la Commission. (Voir paragraphe 13.05).

- (c) Lors d'un conflit, exception faite pour les modifications permises par la règle 68.
- (d) Après l'acceptation, si une taxe de modification après acceptation est requise et qu'elle n'a pas été payée, ou si la modification ajoute de la matière nouvelle, demandant une recherche complémentaire, ou rend la demande acceptée inadmissible ou impropre à la reproduction.
- (e) Lorsque le requérant demande qu'une divulgation supplémentaire soit ajoutée à sa demande après son acceptation. (Voir paragraphe 7.06.02).
- (f) Après que la taxe finale a été payée. À ce stade les erreurs d'écriture peuvent être corrigées en vertu de l'article 8 de la Loi.
- (g) Si elle comprend une divulgation supplémentaire et que la taxe prescrite à cet effet n'a pas été payée.
- (i) Si elle comprend une divulgation supplémentaire sur une demande de redélivrance, laquelle divulgation ne faisait pas partie du brevet original. (Voir paragraphe 14.04).
- (j) Lorsque le requérant demande de modifier les parties (3), (4), ou (5) de la pétition pour redélivrance de la formule 10 du Règlement, sauf si la modification corrige uniquement de simples erreurs typographiques qui sont manifestes dans la pétition elle-même.

AUTORISATION DE CORRECTIONS ET ERREURS MINIMES

Exception faite des modifications du titre conformément à la règle 18(2), le bureau n'effectue sur les demandes aucune correction non autorisée. Dans le cas d'une demande acceptable portant un titre non-approprié, le Bureau changera ledit titre et en avisera le demandeur. (Voir le paragraphe 5.02.03). L'autorisation de correction doit normalement se présenter sous la forme d'une lettre du requérant ou de son

require correction of minor errors in the specification, such as obvious spelling errors, mispunctuation and letter inversion. If not corrected by the agent they will appear in the printed copy of the patent. However, if the examiner is making other objections he may point out minor errors in the report, but will not correct them without authorization from the applicant. Errors that are in any way critical are objectionable, and must be corrected.

agent. Dans le cas d'erreurs minimales il suffit d'une autorisation orale, y compris un appel téléphonique. Le Bureau ne demande pas à ce que soient corrigées dans le mémoire descriptif les erreurs minimales comme fautes d'orthographe évidentes, erreurs de ponctuation et inversions de lettres. Si elles ne sont pas corrigées par l'agent, elles apparaîtront dans l'exemplaire imprimé du brevet. Toutefois, si l'examineur présente d'autres objections il peut indiquer les erreurs dans le rapport, mais il ne les corrigera pas sans l'autorisation du requérant. Les erreurs qui présentent un caractère décisif sont inadmissibles et doivent être corrigées.

13.08

AMENDMENTS AFTER ALLOWANCE

Rules 11, 52, 55 and 76 and Schedule II govern amendments after allowance. An amendment after allowance must not render the application unallowable or unsuitable for reproduction. It must not alter the drawings or specification so that they are rendered contrary to the Act or Rules, nor be such as to necessitate further reports or searches of the prior art.

An amendment after allowance that broadens the scope of the claims or changes the point of invention so that something additional or different is claimed, is refused where the change would necessitate a further consideration of the art on record, a new search, or detailed examination of the new claims or amendment. This would apply not only to changes to the claims, but also to additions to or deletions from the disclosure or drawings which have the effect of broadening the scope of the claims or shifting the point of invention.

In addition, Rule 52 must be satisfied. Only matter that is reasonably to be inferred from the specification or shown in the drawings may be entered into the disclosure, and only matter described in the disclosure may be added to the drawings.

MODIFICATIONS APRÈS ACCEPTATION

Les modifications après acceptation relèvent des règlements 11, 52, 55, et 76, et de l'annexe II. Une modification après acceptation ne doit pas rendre la demande inacceptable ou impropre à la reproduction. Elle ne doit pas modifier les dessins ou le mémoire descriptif de manière à les mettre en contradiction avec la Loi ou les règlements ni être de nature à nécessiter de nouveaux rapports ou de nouvelles recherches relativement aux réalisations antérieures.

Une modification après acceptation est refusée si elle étend la portée des revendications ou apporte des changements tels, que quelque chose d'additionnel ou de différent soit revendiqué, lorsque lesdits changements nécessitent la reconsidération des réalisations déjà citées, une nouvelle recherche ou un examen détaillé des nouvelles revendications ou de la nouvelle modification. Ceci s'applique non seulement aux changements apportés aux revendications mais également aux ajouts ou retranchements de la divulgation ou des dessins qui auraient pour effet d'étendre la portée desdites revendications ou d'altérer la nature de l'invention.

En outre, il est nécessaire de se conformer à la règle 52. Seule une matière qui peut être raisonnablement déduite du mémoire descriptif ou qui est indiquée dans les dessins peut être insérée dans la divulgation, et seule une matière décrite dans la divulgation peut être ajoutée au dessin.

13.09

SUBMISSION OF AMENDMENTS AFTER ALLOWANCE

Delayed amendments (i.e. amendments that are entered by hand in the Office pending submission of fresh sheets) are not permitted after allowance. Amendments after allowance must be submitted on fresh sheets before they can be accepted and be in a form that is suitable for reproduction. Nevertheless, minor hand-entered corrections are permitted provided they are strictly limited in nature and do not leave the pages crowded or untidy. Only three or fewer words per page may be altered in this fashion, and the pages are printed showing the inked-in corrections.

Amendments after allowance are sometimes incorporated in retyped pages supplied after allowance to comply with Rules 75(2) and 19. If the information in the new pages differs from that in the text on file at the time of allowance, the applicant must submit a duplicate of each new page and must specifically indicate every amendment by underlining the proposed changes in the duplicate or by submitting a list of changes.

An amendment after allowance that is acceptable as to subject matter is refused if it contains incomplete pages, clerical errors, ambiguous or erroneous instructions, pages unsuitable for reproduction, informal claims or other objectionable matter. Normally the applicant is advised that the amendment would be entered if it were submitted in proper form. If, however, there is insufficient time to advise the applicant before the final fee falls due, the matter is referred to the Assistant Director to determine the status of the application.

13.10

AMENDMENT AFTER ALLOWANCE PROCEDURE

The examiner rules on the admissibility of each amendment after allowance and, subject to the approval of the Section Chief, he refuses the amendment or causes it to be entered. If the amendment is acceptable, the copy is checked for suitability for reproduction and fresh pages are called for if necessary.

When the examiner decides that an amendment after allowance is improper, the applicant is so advised by letter. The letter indicates to the

SOUMISSION DE MODIFICATIONS APRÈS ACCEPTATION

Les modifications différées (celles qui sont inscrites à la main par le Bureau en attendant la présentation de nouvelles feuilles) ne pourront être permises après l'acceptation. Les modifications après acceptation doivent être présentées sur de nouvelles feuilles avant de pouvoir être acceptées, et doivent être rédigées d'une manière propre à la reproduction. Néanmoins, il est permis de faire de petites corrections manuscrites à condition qu'elles soient très limitées et qu'elles n'encombrent pas les pages de façon désordonnée. Il est possible de modifier ainsi un maximum de 3 mots par page et les pages imprimées porteront les corrections faites à l'encre.

Les modifications après acceptation sont parfois incluses dans les pages retapées fournies après l'acceptation de façon à se conformer aux règlements 75(2) et 19. Si les renseignements dans les nouvelles pages diffèrent du texte déposé au moment de l'acceptation, le demandeur doit présenter un double de chaque nouvelle page et doit indiquer clairement toute modification en soulignant les changements proposés dans le double, ou en présentant une liste de ceux-ci.

Une modification après acceptation qui est acceptable de par sa matière peut être refusée si elle contient des pages incomplètes, des erreurs d'écriture, des inscriptions ambiguës ou erronées, des pages impropres à la reproduction, des revendications informelles ou autres objets inacceptables. Normalement le demandeur est informé de ce que la modification pourrait être inscrite si elle était présentée de manière appropriée. Cependant, s'il n'y a pas suffisamment de temps pour en informer le demandeur avant l'échéance de la taxe finale, cette modification est renvoyée au sous-directeur qui déterminera l'état de la demande.

PROCESSUS DE MODIFICATION APRÈS ACCEPTATION

L'examineur se prononce sur l'acceptabilité de chaque modification après acceptation et, sous réserve de l'approbation du Chef de Section, il refuse la modification ou la fait inscrire. Si la modification est acceptable, on vérifie si la copie est propre à la reproduction, et l'on réclame de nouvelles pages

applicant those parts of the amendment that are objectionable and those that are acceptable. Occasionally, minor corrections that can be made apart from the rest of the amendment are entered at this time, and the letter further advises him of this fact.

13.11 FEES FOR AMENDMENTS AFTER ALLOWANCE

No fee is required for mere correction of obvious clerical errors or changes in title. In other circumstances an amendment after allowance fee is required before an amendment after allowance can be considered.

Provided an amendment after allowance fee was paid with an original amendment after allowance which was refused, no further fee is required if the applicant resubmits the same amendment after allowance corrected as to informalities or with further argument as to why the amendment should be accepted. If, however, in resubmitting the amendment after allowance significant alterations are made, the new submission is treated as a separate amendment after allowance requiring its own fee.

13.12 AMENDMENT AFTER PAYMENT OF FINAL FEES

Generally applications may not be amended after the final fee has been applied, although clerical errors may be corrected as provided for by Section 8.

Reissue applications, applications that have been withdrawn from issue or that have been restored (or reinstated following forfeiture and subsequent abandonment) require special consideration. In the case of these applications for which the final fee has been paid, the full six-month post-allowance period is not available to permit calling for new sheets and hence delayed amendments are not permissible. Such applications may be amended only under the procedure outlined in 13.09.

au besoin. Lorsque l'examineur décide qu'une modification après acceptation est irrecevable, le demandeur en est informé par lettre. Celle-ci indique au demandeur les parties de la modification qui ne sont pas acceptables et celles qui le sont. Si la modification fait état de corrections mineures qui peuvent être faites indépendamment du reste de la modification, ces dernières seront inscrites à ce moment et la lettre expédiée au demandeur l'informera en conséquence.

TAXES APPLICABLES AUX MODIFICATIONS APRÈS ACCEPTATION

Aucune taxe n'est exigible pour la simple correction d'erreurs d'écriture manifestes, ou des changements dans le titre. Dans les autres cas, une taxe pour inscription d'une modification après acceptation sera exigible de même avant que cette modification puisse être envisagée.

À la condition qu'une taxe de modification après acceptation ait été versée concurremment à une telle modification originale, laquelle a été refusée, aucune taxe additionnelle ne sera requise, si le demandeur resoumet la même modification corrigée quant aux informalités ou accompagnée d'arguments additionnels démontrant l'acceptabilité de ladite modification après acceptation. Si toutefois, lors de la soumission de la modification après acceptation, des altérations importantes y sont faites, la nouvelle soumission est traitée comme une modification après acceptation séparée requérant sa propre taxe.

MODIFICATIONS POSTÉRIEURES AU PAIEMENT DES TAXES FINALES

D'une façon générale, les demandes ne peuvent être modifiées une fois que la taxe finale a été réglée quoique les erreurs d'écritures puissent être corrigées comme prévu à l'article 8.

Les demandes de redélivrance, de même que les demandes retirées au moment de la délivrance ou qui ont été restaurées (ou rétablies à la suite de déchéance et d'abandon subséquent) demandent une attention toute spéciale. Dans le cas de demandes pour lesquelles les taxes finales ont été payées, le délai complet de six mois suivant l'acceptation n'est plus disponible pour demander la soumission de nouvelles pages partant, des modifications différées ne sont pas permises. De telles demandes ne peuvent être modifiées qu'en suivant le processus décrit au paragraphe 13.09.

Reissue and Disclaimer

Redélivrance et renonciation

14.01

REISSUE (SECTION 50, RULES 81 AND 82)

Section 50(1) of the Patent Act confers on a patentee the right to apply for the reissue of a patent that “is deemed defective or inoperative by reason of insufficient description or specification, or by reason of the patentee claiming more or less than he had a right to claim as new, but at the same time it appears that the error arose from inadvertence, accident or mistake without any fraudulent or deceptive intention”. The reissued patent must be for the same invention as the original.

A reissue must be confined to that invention which was completely conceived and formulated by the inventor before the application for the original patent was filed, and to that invention which the patentee attempted to describe and claim in his original application but which, owing to error arising from inadvertence, accident or mistake, he failed to do perfectly. Further, whenever a reissue contains claims that are broader than the claims in the original patent, they must be directed to what the patentee was attempting to protect in the original patent.

14.02

DIVISION OF A REISSUE APPLICATION

Under Section 50(3) an applicant may file separate applications for distinct parts of the invention covered by the original patent being reissued. All of the reissue applications must be filed in the Patent Office within four years from the date of issue of the original patent. The separate reissue applications must also all have been filed before the effective date of surrender of the original patent grant; i.e. before the grant of a reissue patent based on any one of them.

The Office will not call for division of a reissue application under Section 38(2) nor will an applicant be permitted to use the provisions of this Section during the reissue process under Section 50.

REDÉLIVRANCE (ARTICLE 50, RÈGLES 81 ET 82)

L'article 50(1) de la Loi sur les brevets confère à un breveté le droit de solliciter la redélivrance d'un brevet qui « est jugé défectueux ou inopérant à cause d'une description ou spécification insuffisante, ou parce que le breveté a revendiqué plus ou moins qu'il n'avait droit de revendiquer à titre d'invention nouvelle, mais qu'il apparaît en même temps que l'erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper ». Le brevet redé-livré doit avoir pour objet la même invention que le brevet original.

Une redélivrance doit être limitée à l'invention que l'inventeur a complètement conçue et formulée avant le dépôt de la demande de brevet originale ainsi qu'à l'invention que le breveté a tenté de décrire et de revendiquer dans ladite demande originale mais que, dû à une erreur commise par inadvertance, accident ou méprise il n'a pu parvenir à faire parfaitement. De plus, lorsqu'une redélivrance contient des revendications plus larges que celles du brevet original, elles doivent viser ce que le breveté a tenté de protéger dans ledit brevet original.

DIVISION D'UNE DEMANDE DE REDÉLIVRANCE

Conformément à l'article 50(3), un demandeur peut déposer des demandes séparées visant des parties distinctes de l'invention à laquelle s'applique le brevet original faisant l'objet d'une redélivrance. Toutes les demandes de redélivrance doivent être déposées au Bureau des brevets dans les quatre ans de la date de délivrance du brevet original. Toutes les demandes distinctes de redélivrance doivent aussi avoir été déposées avant la date de l'abandon du brevet original, c'est-à-dire avant la redélivrance d'un brevet fondé sur n'importe laquelle desdites demandes.

Conformément à l'article 38(2), le Bureau ne demandera pas la division d'une demande de redélivrance et il sera interdit à tout demandeur d'avoir recours aux dispositions dudit article dans le cadre des formalités de redélivrance au titre de l'article 50.

14.03

REISSUE OF A REISSUED PATENT

A reissued patent may itself be reissued provided the application to reissue is filed within four years of the date of the original patent (not of the reissue patent), and provided the invention is that for which patent protection was sought in the original patent. A reissue patent may not be withdrawn after it has been issued in favour of the original patent.

14.04

NEW MATTER AND SUPPLEMENTARY DISCLOSURE

The disclosure must not add new subject matter that was not part of the original invention. Subject matter that is properly inferable from the original specification and drawings and that could have been entered under Rule 52 may be accepted. New matter discovered after the date of the filing of the original application may not be added by reissue. A supplementary disclosure may not be added to a reissue application, as there was no attempt to protect such subject matter in the original patent. However if a supplementary disclosure appeared in the original patent, it may be retained in the reissue, either in its original or in an amended form, but the subject matter thereof may not be integrated with the main disclosure and claims.

14.05

CLAIMS IN REISSUE PATENT

Not only may an applicant claim less than what was claimed in the original patent, but he may also claim more. In both instances he must comply with the following conditions:

- (a) The new claims must be directed to the same invention that the applicant attempted to protect in the original patent.
- (b) There must not have been a complete failure to disclose in the original patent the real invention which is the subject matter of the new claims.

REDÉLIVRANCE D'UNE REDÉLIVRANCE

Un brevet redélivré peut lui-même faire l'objet d'une redélivrance pourvu que la demande de redélivrance soit déposée dans les quatre ans de la date du brevet original (et non pas du brevet redélivré) et pourvu qu'il s'agisse de l'invention pour laquelle on ait cherché à obtenir protection par l'entremise du brevet original. Une redélivrance ne peut être retirée une fois qu'elle a été délivrée en remplacement du brevet original.

MATIÈRE NOUVELLE ET DIVULGATION SUPPLÉMENTAIRE

La divulgation ne doit pas faire intervenir de la nouvelle matière qui ne faisait pas partie de l'invention originale. Toutefois, toute matière qui peut être raisonnablement déduite du mémoire descriptif original et des dessins et qui aurait pu être inscrite conformément à la règle 52 peut être acceptée. Cependant, toute nouvelle matière découverte après la date de dépôt de la demande originale ne peut être ajoutée par le truchement d'une redélivrance.

Une divulgation supplémentaire ne saurait être ajoutée à une demande de redélivrance puisqu'il n'y a eu aucune tentative d'obtenir de la protection pour une telle matière dans le brevet original. Cependant si le brevet original comprenait une divulgation supplémentaire, cette dernière peut être maintenue dans la redélivrance soit sous sa forme originale, soit modifiée, en prenant bien soin de ne pas en intégrer la matière à la divulgation principale et aux revendications s'y rapportant.

REVENDEICATIONS DANS UNE REDÉLIVRANCE

Non seulement un inventeur peut-il y revendiquer moins que ce qui était revendiqué dans le brevet original mais il peut également y revendiquer plus. Dans les deux situations il doit toutefois remplir les conditions suivantes :

- (a) Les nouvelles revendications doivent viser la même invention que l'inventeur a tenté de protéger dans le brevet original.
- (b) Il ne doit pas y avoir eu absence totale de divulgation dans le brevet original, de l'invention réelle qui fait l'objet des nouvelles revendications.

14.06

REISSUE HAVING CLAIMS OF A DIFFERENT CLASS

Where a patent discloses a process and the product of that process, or a process and the apparatus to carry out the process, but the claims are drawn to the process only, a reissue of the patent may be allowed in order to permit claims to the product or apparatus, as the case may be, to be added to the process claims provided the new claims are for the same invention as was in the original patent. Similarly if a product (or apparatus) was claimed the process may be claimed in the reissue.

14.07

REASONS WARRANTING REISSUE

The fundamental questions to be put in deciding whether a reissue is in order are (a) whether a bona fide mistake had been made resulting in a failure to obtain protection for the invention actually made by the inventor, and (b) whether there had been a complete failure to disclose that invention in the original description, including specification and drawings. The answer to the first must be “yes”, and to the second “no”. It must be apparent from the petition or supporting documents that the inventor had intended to protect the invention. It must not be apparent that he had not intended to protect the invention.

The following are some examples of situations where a reissue would be in order (assuming the other requirements for reissue are satisfied).

14.07.01

Failure to claim the invention

The original patent did not accurately put into words what had been the intention of the patentee to protect at the time of issue, because his patent agent had failed to comprehend and claim the invention properly. (*Curl-Master v. Atlas Brush*; S.C. May 23, 1967).

REDÉLIVRANCE CONTENANT DES REVENDICATIONS DE DIFFÉRENTES CATÉGORIES

Lorsqu'un brevet divulgue un procédé et le produit résultant de ce procédé, ou un procédé et l'appareil servant à réaliser ce procédé, mais que les revendications ne visent que le procédé, une redélivrance peut être accordée afin de permettre que des revendications visant le produit ou l'appareil, selon le cas, soient ajoutées aux revendications visant le procédé pourvu que les nouvelles revendications vise la même invention que celle qui faisait l'objet du brevet original. Similairement, si un produit (ou un appareil) était revendiqué, le procédé peut être revendiqué dans la redélivrance.

MOTIFS JUSTIFIANT UNE REDÉLIVRANCE

Les questions fondamentales à se poser afin de décider si une redélivrance doit être accordée sont, à savoir ; (a) si une erreur faite de bonne foi, a résulté en l'obtention d'une protection inadéquate de l'invention réalisée par l'inventeur et (b) s'il y a eu manque complet de description de cette invention dans la description originale, incluant le mémoire descriptif et les dessins. La réponse à la première question doit être « oui » et à la seconde « non ». La pétition ou tous documents à l'appui doivent faire ressortir le fait que le demandeur avait l'intention de protéger ladite invention. Il ne doit toutefois pas être manifeste que le demandeur n'avait pas l'intention de protéger l'invention.

Les exemples ci-dessous illustrent des situations où une redélivrance serait justifiée (en supposant que les autres exigences pour l'obtention d'une redélivrance soient satisfaites).

Défaut de revendiquer l'invention

Le brevet original n'exprimait pas en mots d'une façon précise, ce que le breveté avait eu l'intention de protéger au moment de l'émission dudit brevet, et ce, parce que son agent de brevet n'avait pas réussi à comprendre et à revendiquer adéquatement l'invention. (*Curl-Master v. Atlas Brush*; S.C. Mai 23/67).

14.07.02

Failure to claim broadly

The patentee wishes to claim a subcombination which had been claimed only as part of a combination, provided the subcombination cannot perform in an environment different from that of the combination claimed.

The patentee wishes to add claims supported by the original disclosure and intermediate in scope between broad claims cancelled during prosecution of the original application in view of art cited by the examiner and the broadest claim of the patent granted on the original application.

14.07.03

Claiming too broadly

The patentee wishes to narrow the scope of the invention protected by amendment of the specification to delete matter the patentee had no right to claim. For instance, he may wish to narrow the scope of the claims because of art discovered after the patent issued.

14.07.04

Adding narrower claims

The patentee wishes to add claims of narrower scope than those in the original patent while still retaining the broad claims of the patent, provided he can show that he intended to protect the invention of the narrower claims in the original patent. This is treated as a case of “insufficient specification”, since “specification” includes both disclosure and claims.

14.07.05

Insufficient description

The patentee wishes to amend the description of an original patent in which the invention had been claimed but not adequately shown or described.

Défaut de revendiquer d'une façon large

Le breveté désire revendiquer une sous-combinaison, laquelle n'a été revendiquée que comme partie d'une combinaison, à la condition que ladite sous-combinaison ne puisse opérer dans un environnement différent de celui de la combinaison revendiquée.

Le breveté désire ajouter des revendications s'appuyant sur la divulgation originale et de portée intermédiaire entre les revendications larges rejetées au cours de la procédure d'examen de la demande originale à cause de l'antériorité citée par l'examineur et la revendication la plus large du brevet concédé pour la demande originale.

Revendications de portée trop étendue

Le breveté désire restreindre la portée de l'invention protégée en modifiant le mémoire descriptif de façon en supprimer toute matière que le breveté n'avait pas le droit de revendiquer. Ainsi il peut désirer restreindre l'étendue des revendications, ayant découvert des documents pertinents à la suite de l'émission du brevet.

Ajout de revendications plus restreintes

Le breveté désire ajouter des revendications dont la portée est plus restreinte que celles des revendications contenues dans le brevet original, tout en conservant ces dernières. Ceci est possible à la condition qu'il puisse démontrer qu'il avait l'intention, dans le brevet original de protéger l'invention telle que revendiquée dans lesdites revendications restreintes. Ceci est considéré comme une situation impliquant un « mémoire descriptif insuffisant » puisque le « mémoire descriptif » inclut et la divulgation et les revendications.

Description insuffisante

Le breveté désire modifier la description d'un brevet original revendiquant une invention, laquelle n'y a été adéquatement illustrée ou décrite.

UNACCEPTABLE REASONS FOR REISSUE

Reissue is not permitted:

- (a) to add newly discovered matter;
- (b) to reassert claims deliberately cancelled during the prosecution of the original patent in the face of an objection from the examiner, and with full knowledge of the relevant facts;
- (c) to insert claims broader in scope than claims deliberately cancelled during the prosecution of the original patent because of an objection made by the examiner, and with full knowledge of the relevant facts;
- (d) to insert claims of the same scope as the original claims, and which provide the same protection as was provided by the original claims;
- (e) to reassert claims divided out because of a requirement for division made during the prosecution of the original patent where the patentee had full knowledge of the relevant facts;
- (f) to correct misjoinder of inventors; misjoinder per se is not a reason to reissue an application, but misjoinder may be corrected when reissuing a patent on other acceptable grounds irrespective of when the misjoinder was discovered;
- (g) because the Patent Office failed to declare a conflict;
- (h) to obtain a convention date;
- (i) to take advantage of intervening legislation or court judgments;
- (j) to change the claims because the patent is being circumvented by others, unless the applicant can show that he intended to protect in the original patent what he claims in the reissue, but failed to do so by reason of error arising from inadvertence, accident or mistake.

RAISONS INACCEPTABLES AUX FINS DE REDÉLIVRANCE

Une redélivrance n'est pas permise :

- (a) afin d'ajouter de la matière nouvellement découverte ;
- (b) afin de réintroduire des revendications délibérément annulées durant la poursuite du brevet original, suite à une objection de la part de l'examineur, et ce, en pleine connaissance des faits pertinents ;
- (c) afin d'insérer des revendications de portée plus étendue que celle de revendications délibérément annulées durant la poursuite du brevet original à la suite d'une objection de l'examineur, et ce, en pleine connaissance des faits pertinents ;
- (d) afin d'introduire des revendications de même portée que celle des revendications originales et qui confèrent la même protection que celle desdites revendications originales ;
- (e) afin de réintroduire des revendications enlevées par suite d'une demande de division faite durant la poursuite du brevet original, alors que le breveté était en pleine connaissance des faits pertinents.
- (f) afin de corriger l'adjonction d'inventeurs : l'adjonction fautive en elle-même n'est pas une raison justifiant une redélivrance toutefois, elle peut être corrigée lors de la redélivrance d'un brevet pour d'autres raisons indépendamment du temps où ladite adjonction fautive fut découverte.
- (g) parce qu'en l'occurrence, le Bureau n'a pas déclaré de conflit.
- (h) afin d'obtenir une date de priorité conventionnelle.
- (i) afin de prendre avantage de toute législation ou décision de cour intervenues entretemps.
- (j) afin de changer les revendications parce que le brevet est contourné par d'autres, à moins que le demandeur puisse démontrer qu'il avait l'intention de protéger dans le brevet original ce qu'il revendique dans la redélivrance et qu'il n'a pu ce faire, par inadvertance, accident ou méprise.

There may well be other reasons advanced for reissue which are not acceptable. An overall consideration is whether the applicant intended to protect subject matter but unintentionally failed to do so.

14.09

THE PETITION FOR REISSUE

The petition must set out fully the defects in respect of which the patent is defective or inoperative and the facts as to how the errors arose (See Rule 81 and Form 10). The applicant must satisfy the Office that he had intended to protect in the original patent what he claims in the reissue; otherwise reissue is not permitted. If this is not obvious from the original petition, the examiner requires evidence to that effect. The applicant may not make amendments based on facts not set forth in the petition, nor add new facts to the petition for reissue.

Parts (3), (4) and (5) of Form 10 may not be amended after the petition for reissue is filed, other than to correct simple typographical errors obvious from the document itself. If additional evidence supporting the facts presented in the petition is submitted it may be put on file, but not added to the petition itself. If the facts presented in parts (3), (4) and (5) of the petition subsequently prove to be incorrect, the only way to make correction is to file a completely new application for reissue (if time still permits), and to pay new filing fees. Section 50 does not provide for amendments of the petition which significantly change the "defect(s)" and the reasons therefor after the statutory four year time limit has expired.

Part 2 of the petition may be amended to indicate that the patent is defective by reason of insufficient specification if the applicant had incorrectly stated that the defect related to having claimed less than he had a right to claim. This may arise when the applicant wishes to add narrower claims to an application while still retaining broad claims in the reissue application.

Il se peut qu'il y ait d'autres raisons ne justifiant pas une redélivrance. La considération primordiale demeure toutefois à savoir si le demandeur avait l'intention de protéger la matière en question mais ne l'a pas fait, et ce, d'une manière non-intentionnelle.

LA PÉTITION D'UNE DEMANDE DE REDÉLIVRANCE

La pétition doit décrire d'une façon complète les défauts qui font que le brevet est défectueux ou inopérant ainsi que les faits qui ont donné lieu aux erreurs. (Voir la règle 81 et la formule 10). Le demandeur doit démontrer à la satisfaction du Bureau qu'il avait eu l'intention de protéger dans le brevet original, ce qu'il revendique dans la redélivrance, autrement la redélivrance est refusée. Si les faits précédents ne sont pas évidents dans la pétition originale, l'examineur exige la preuve de ces faits. Le demandeur ne peut pas faire de modifications basées sur des faits non décrits dans la pétition, ni ajouter de nouveaux faits à la pétition d'une redélivrance.

Les paragraphes (3), (4) et (5) de la formule 10 ne peuvent faire l'objet de modifications une fois que la pétition d'une redélivrance est déposée, autres que la correction de simples erreurs d'écritures évidentes en vue du document lui-même. Advenant la sousmission de preuve additionnelle étayant les faits présentés dans la pétition, ladite preuve peut être versée au dossier mais non ajoutée à la pétition proprement dite. Si les faits présentés aux paragraphes (3), (4) et (5) de la pétition s'avèrent subséquentement incorrects, la seule façon d'y apporter une correction consiste à déposer une nouvelle demande complète de redélivrance (si le temps le permet) et de payer de nouvelles taxes de dépôt. L'article 50 ne prévoit pas de modifications à la pétition qui changeraient les « défauts » et leurs raisons d'une façon significative, passé le délai statutaire de quatre ans pour ce faire.

Le paragraphe 2 de la pétition peut être modifié de façon à indiquer que le brevet est défectueux par suite d'un mémoire descriptif insuffisant si le demandeur a incorrectement énoncé que le défaut avait trait au fait qu'il avait revendiqué moins que ce qu'il avait le droit de revendiquer. Cette circonstance peut se présenter lorsque le demandeur désire ajouter des revendications restreintes tout en conservant les revendications larges dans sa demande de redélivrance.

14.10

EXAMINATION OF REISSUE APPLICATIONS

An application for reissue will not be given a filing date until the original patent has been surrendered or a certified copy thereof provided where the original grant has been destroyed or lost (see Section 9 of the Act). The application will not be dated earlier than the actual date of surrender of the original patent. If the reissue application is refused, the patentee is entitled to a return of the original patent (Rule 82).

Provided it is complete (see 4.02), a reissue application is given priority of examination (see 2.05.06).

14.10.01

The petition

The petition for reissue is studied carefully to determine whether the reasons for reissue advanced by the applicant are adequate (see 14.07 and 14.08, Rule 81).

14.10.02

Subject to examination as an original application

Reissue applications are subject to examination, (*Farbwerke Hoechst v. Commissioner*, (1966) Ex. C.R. 94 at 112-113; (1966) S.C.R. 604 at 611). If new art is discovered which should have been applied against the original application, it is applied against the reissue application. The reissue application may be rejected if the art is pertinent. A review of the prosecution of the original patent is necessary when examining a reissue application.

14.10.03

Review by Branch Director

At the time an examiner first acts on a reissue application, whether such action is a report or allowance, he forwards the application with the proposed report or recommendation for allowance through the usual channels to the Branch Director. The latter reviews the report or recommendation for allowance and the reasons advanced in the petition for reissue to determine if the examiner has correctly assessed whether the request for reissue as advanced in the petition is proper or not. This procedure is designed to ensure that a consistent approach is taken in all divisions and sections respecting the reasons advanced for reissue in the petition, and that an adequate and full explanation of the reasons for reissue were provided.

EXAMEN DES DEMANDES DE REDÉLIVRANCE

On n'accordera pas de date de dépôt à une demande de redélivrance à moins que le brevet original ou une copie certifiée dudit brevet, advenant la destruction ou la perte de ce dernier, ne soit abandonnée (voir l'article 9 de la Loi sur les brevets). La demande ne sera pas datée antérieurement à la date effective d'abandon du brevet original. Advenant le refus de la demande de redélivrance le breveté a droit à la réobtention du brevet original (règle 82).

A condition d'être complète (voir paragraphe 4.02) une demande de redélivrance obtient la priorité à l'examen. (Voir paragraphe 2.05.06).

La pétition

On étudie avec soin la pétition d'une redélivrance afin de déterminer si les raisons avancées par le demandeur pour l'obtention d'une telle redélivrance sont adéquates (voir les paragraphes 14.07 et 14.08 ainsi que la règle 81).

Sujette à examen au même titre qu'une demande originale

Les demandes de redélivrance sont sujettes à examen, (*Farbwerke Hoeschst v. Commissioner*, 1966 Ex. C.R. 94; à 112-113; 1966 S.C.R. 604 à 611). Si de nouveaux documents, lesquels auraient du être cités en opposition à la demande originale sont découverts, ils sont cités en opposition à la demande de redélivrance. La demande de redélivrance peut être rejetée si les documents cités sont pertinents. Une révision complète de la poursuite du brevet original est nécessaire lors de l'examen d'une demande de redélivrance.

Révision par le directeur

Lorsqu'un examinateur rend une première décision sur une demande de redélivrance, qu'il s'agisse d'un rapport ou d'une acceptation, ce dernier soumet le rapport ou la recommandation d'acceptation proposés au directeur par le truchement des canaux usuels. Ce dernier revise ledit rapport ou ladite recommandation ainsi que les raisons avancées dans la pétition de la demande de redélivrance afin de vérifier la rectitude de l'évaluation de l'examinateur en ce qui a trait à la requête de redélivrance telle que présentée dans la pétition. Ceci, afin d'assurer une approche uniforme et logique par chaque Division et Section du Bureau concernant les raisons avancées, dans la pétition justifiant une redélivrance, et de s'assurer que des explications adéquates et complètes desdites raisons sont fournies.

14.10.04

Reissue and Conflict

A reissue application may be placed in conflict with a copending application.

Claims in an ordinary application are not normally offered for conflict to the applicant of a reissue application if they relate to an invention incidentally disclosed in the patent being reissued, and not to the invention protected by it. Where there is uncertainty as to whether a conflict should be initiated, the question is to be referred to the Assistant Director for decision on the point.

If in a conflict between a reissue application and an application which had been copending with the original application the copending conflicting application is successful, it will be allowed despite the grant of the original patent. The Fry decision applies (see 10.09). But if unsuccessful, the copending conflicting application will not be allowed.

A reissue application may also be placed in conflict with a copending application filed after the original grant. Before conflict is initiated, however, it may be necessary to consider applying Sections 43 and 63(2) by citing the original patent against the copending application. It may also be possible to reject the copending application under Section 28(1)(b) by citing the original patent if it issued two years before the copending application was filed.

14.11

DISCLAIMER (SECTION 51 AND FORM 15)

A disclaimer is an amendment to a patent in which the patentee renounces his entitlement to some of the subject matter claimed. It should be filed in Form 15, in duplicate, by the patentee or his legal representative and attested by one or more witnesses.

Redélivrance et conflit

Une demande de redélivrance peut faire l'objet d'un conflit avec une autre demande en instance.

Normalement, des revendications contenues dans une demande ordinaire ne sont pas offertes au demandeur d'une redélivrance pour fin de conflit, ces dernières n'ont trait qu'à une invention décrite incidemment dans le brevet faisant l'objet de la redélivrance, et non à l'invention protégée par ledit brevet. En cas de doute à savoir si un conflit doit être déclaré, on réfère la question au sous-directeur qui rendra une décision à ce sujet.

Si, lors d'un conflit impliquant une demande de redélivrance et une autre demande qui était en instance en même temps que la demande originale correspondant à la demande de redélivrance, ladite autre demande obtient du succès, elle sera acceptée en dépit de la concession du brevet original faisant l'objet d'une demande de redélivrance. Ici la décision re : Fry s'applique. (Voir le paragraphe 10.09). Dans le cas contraire, elle ne sera pas acceptée.

Une demande de redélivrance peut également faire l'objet d'un conflit avec une autre demande en instance laquelle a été déposée après la concession du brevet original faisant l'objet de la demande de redélivrance. Toutefois, avant de déclarer un conflit, il peut s'avérer nécessaire d'appliquer les articles 43 et 63(2) en citant le brevet original en opposition à ladite autre demande. Il peut également s'avérer possible de refuser ladite autre demande en vertu de l'article 28(1) (b) en citant ledit brevet original, si ce dernier a été émis deux ans avant le dépôt de cette autre demande.

RENONCIATION (ARTICLE 51 ET FORMULE 15)

Une renonciation consiste en une modification apportée à un brevet dans laquelle le breveté renonce à ses droits sur une partie de la matière y revendiquée. Elle doit être déposée à l'aide de la formule 15, remplie en double exemplaire, par le breveté ou par son représentant juridique et certifiée par un ou plusieurs témoins.

JURISPRUDENCE

The following decision of the courts are of importance in considering the subject matter of this chapter.

Whitely v. Gowdey (1885) 5 CLT 327

Withrow v. Malcolm (1884) 6 OR 12

Hunter v. Carrick (1881) 28 Grant 489; 10 Ont. AR449; 11 S.C.R. 300

Auer Incandescent v. O'Brien (1897) 5 Ex. C.R. 243

Hambly v. Albright and Wilson (1902) 7 Ex. C.R. 363

Copeland-Chatterson v. Paquette (1906) 10 Ex. C.R. 410; (1907) 38 S.C.R. 451 (Disclaimer)

Leonard v. Commissioner of Patents (1914) 14 Ex. C.R. 351

Northern Shirt v. Clark (1917) 17 Ex. C.R. 273 (Disclaimer)

Dominion Chain v. McKinnon Chain (1918) 17 Ex. C.R. 255; (1919) 58 S.C.R. 121 (Disclaimer)

Detroit Fuse v. Metropolitan Eng. (1922) 21 Ex. C.R. 276

Flexlume Sign Co. v. Macey Sign (1924) 4 D.L.R. 49 (Disclaimer)

Bergeron v. De Kermor (1927) Ex. C.R. 181

Canadian General Electric v. Fada Radio (1927) Ex. C.R. 134; (1928) S.C.R. 239

Nu-Tec v. Hearst (1930) 380WN2; 390WN 110

Schweyer Electric v. New York Central (1934) Ex. C.R. 31; (1935) S.C.R. 665

Crosley Radio v. Can. General Electric (1935) Ex. C.R. 190; (1936) S.C.R. 551

Northern Electric v. Photo Sound (1936) Ex. C.R. 75; (1936) S.C.R. 649

JURISPRUDENCE

Les jugements qui suivent sont importants en regard de la matière traitée dans le présent chapitre.

Whitely v. Gowdey (1885) 5 CLT 327

Withrow v. Malcolm (1884) 6 OR 12

Hunter v. Carrick (1881) 28 Grant 489; 10 Ont. AR449; 11 S.C.R. 300

Auer Incandescent v. O'Brien (1897) 5 Ex. C.R. 243

Hambly v. Albright and Wilson (1902) 7 Ex. C.R. 363

Copeland-Chatterson v. Paquette (1906) 10 Ex. C.R. 410; (1907) 38 S.C.R. 451 (Disclaimer)

Leonard v. Commissioner of Patents (1914) 14 Ex. C.R. 351

Northern Shirt v. Clark (1917) 17 Ex. C.R. 273 (Disclaimer)

Dominion Chain v. McKinnon Chain (1918) 17 Ex. C.R. 255; (1919) 58 S.C.R. 121 (Disclaimer)

Detroit Fuse v. Metropolitan Eng. (1922) Ex. C.R. 276

Flexlume Sign Co. v. Macey Sign (1924) 4 D.L.R. 49 (Disclaimer)

Bergeron v. De Kermor (1927) Ex. C.R. 181

Canadian General Electric v. Fada Radio (1927) Ex. C.R. 134; (1928) S.C.R. 239

Nu-Tech v. Hearst (1930) 380WN2; 390WN 110

Schweyer Electric v. New York Central (1934) Ex. C.R. 31; (1935) S.C.R. 665

Crossley Radio v. Can. General Electric (1935) Ex. C.R. 190; (1936) S.C.R. 551

Northern Electric v. Photo Sound (1936) Ex. C.R. 75; (1936) S.C.R. 649

B.V.D. v. Canadian Celanese (1936) Ex. C.R. 139; (1937) S.C.R. 441; (1939) 56 R.P.C. 122 (Disclaimer)

Fuso Electric v. Canadian General Electric (1939) 1 D.L.R. 412; (1940) S.C.R. 37

Trubenizing v. John Forsyth Ltd. (1941) 2 Fox Pat. C. 11, 128; (1943) S.C.R. 422 (Disclaimer)

Short Milling v. George Weston (1941) Ex. C.R. 69

International Vehicular Parking v. Mi-Co. Meter (1949) Ex. C.R. 153 (Disclaimer)

O'Cedar v. Mallory (1956) Ex. C. 299

Curl-Master v. Atlas Brush (1966) Ex. C.R. 4; (1967) S.C.R. 514

Farbwerke Hoechst v. Commissioner of Patents (1966) Ex. C.R. 91; (1966) S.C.R. 604

Burton Parsons v. Hewlett-Packard (1972) 7 C.P.R. (2d) 198; (1973) F.C. 405; (1975) 17 C.P.R. (2d) 97.

Monsanto v. Commissioner of Patents (1975) F.C. 197; F.C.A. April 15, 1976 (Disclaimer)

B.V.D. v. Canadian Celanese (1936) Ex. C.R. 139; (1937) S.C.R. 441; (1939) 56 R.P.C. 122 (Disclaimer)

Fuso Electric v. Canadian General Electric (1939) 1 D.L.R. 412; (1940) S.C.R. 37

Trubenizing v. John Forsyth Ltd. (1941) 2 Fox Pat. C. 11, 128, (1943) S.C.R. 422 (Disclaimer)

Short Milling v. George Weston (1941) Ex. C.R. 69

International Vehicular Parking v. Mi-Co. Meter (1949) Ex. C.R. 153 (Disclaimer)

O'Cedar v. Mallory (1956) Ex. C. 299

Curl-Master v. Atlas Brush (1966) Ex. C.R. 4; (1967) S.C.R. 514

Farbwerke Hoechst v. Commissioner of Patents (1966) Ex. C.R. 91; (1966) S.C.R. 604

Burton Parsons c. Hewlett-Packard (1972) 7 C.P.R. (2d) 198; (1973) C.F. 405; (1975) 17 C.P.R. (2d) 97

Monsanto c. Commissaire des brevets (1975) C.F. 197; C.A.F. le 15 avril, 1976 (Renonciation)

Abandonment and Forfeiture

Abandon et déchéance

15.01**SCOPE OF THIS CHAPTER**

This chapter outlines Office policy respecting abandonment of applications, withdrawal, forfeiture and the remedial procedures available to reinstate or restore such applications. The pertinent parts of the Act are Sections 32, 45(8), 52(2), 63(2) and 81. Rules 35, 40(1), 45(3), 46(2), 47(4), 61, 74, 75(3) and (4), 138 and 139 apply. Reference should also be made to the Interpretation Act, (Section 25(1)).

15.02**WITHDRAWAL BY APPLICANT**

An application may not be reinstated if it is withdrawn and voluntarily abandoned by all parties having material interest in the application, (Section 52(2)).

15.03**FORFEITURE**

An application becomes forfeited if the applicant fails to pay the final fee within six months of the date of the notice of allowance, (Section 75(1)).

15.03.01**Restoration**

A forfeited application may be restored by applying for restoration to the Commissioner within six months of the date of forfeiture and by paying the final fee and a restoration fee. (Section 75(2)). A restored application is subject to amendment and re-examination, (Section 75(3)).

15.04**ABANDONMENT**

Abandonment occurs:

- (a) upon failure of an applicant to complete an application within twelve months of the filing date (Section 32 and Rule 35), (see 4.02);
- (b) upon failure of an applicant to respond to an examiner's action which requires a response within a prescribed period (Section 32 and Rule 46(2) and 47(4));
- (c) upon failure of an applicant to make a bona fide attempt in response to an action to advance the application to allowance (Section 32 and Rule 45(3)), (see 13.05);

PORTÉE DE CE CHAPITRE

Ce chapitre expose les politiques du Bureau concernant l'abandon, le retrait et la déchéance des demandes de brevets ainsi que les processus disponibles pour rétablir ou restaurer de telles demandes. Ici, les articles 32, 45(8), 52(2), 63(2) et 81 de la Loi et les règles 35, 40.1, 45(3), 46(2), 47(4), 61, 74, 75(3) et (4), 138 et 139 s'appliquent. On doit également se référer à l'article 25(1) de la Loi d'Interprétation.

RETRAIT PAR LE DEMANDEUR

Une demande ne peut être rétablie si elle est retirée et volontairement abandonnée par toutes les parties ayant un intérêt dans ladite demande, (article 52(2)).

DÉCHÉANCE

Une demande devient frappée de déchéance à défaut de paiement de la taxe finale par le demandeur dans les six mois qui suivent l'avis d'acceptation, (article 75 (1)).

Restauration

Une demande frappée de déchéance peut être restaurée en en faisant la demande après du Commissaire dans les six mois qui suivent la date de déchéance et en payant la taxe finale ainsi qu'une taxe de restauration (article 75(2)). Une demande restaurée est sujette à modification et à réexamen, (article 75(3)).

ABANDON

L'abandon survient :

- (a) à défaut, par le demandeur, de compléter une demande dans les douze mois qui suivent la date de dépôt de ladite demande, (article 32 et règle 35). (Voir paragraphe 4.02);
- (b) à défaut, par le demandeur, de répondre à un rapport d'examen exigeant une telle réponse, dans le délai prescrit par ledit rapport, (article 32 et règles 46(2) et 47(4)).
- (c) à défaut, par le demandeur de tenter de bonne foi en réponse à une décision, de faire accepter sa demande, (article 32 et règle 45(3)). (Voir paragraphe 13.05).

(d) upon failure of an applicant to take required action within a time limit set by the Commissioner (or as extended by the Commissioner) (Section 63(2) and Rules 35, 46(2) and 138), (see 4.03);

(e) upon failure to file within six months of judgment, a certified copy of any judgment determining the rights of the parties to a conflict whenever action has been commenced in the Federal Court under Section 45(8) (Rule 74);

(f) upon failure of an applicant to supply an abstract or satisfactory replacement sheets for the specification or drawings within the time specified by the Commissioner at the time of allowance (Rule 75(3)) or

(g) upon forfeiture.

All rights to revive an abandoned application cease if it is not reinstated within a year of its becoming abandoned.

15.04.01

Reinstatement

An abandoned application may be reinstated under Rules 61 and 75(4) within twelve months of the date of abandonment. This means that to be reinstated, forfeited applications must be reinstated within 12 months of the date of forfeiture (and within six months of the last day of restoration). In order to reinstate an application under either Rule the applicant must request reinstatement, pay the reinstatement fee and satisfy the Commissioner by affidavit that the abandonment was not reasonably avoidable. The applicant must further take that action that would have been required to avoid abandonment (such as amending the specification or submitting satisfactory replacement sheets). Under Rule 61 the applicant must set out in his affidavit the facts that resulted in abandonment, the date of discovery of the abandonment and the steps taken between that date and the date of the request for reinstatement. The Commissioner does not grant a request for reinstatement under Rule 61 unless he is satisfied that the applicant has acted with diligence in preparing and presenting the request.

(d) à défaut, par le demandeur, de prendre toute mesure nécessaire dans un délai fixé par le Commissaire, (ou tel que prolongé par le Commissaire). (article 63(2) et règles 35, 46(2) et 138). (Voir paragraphe 4.03).

(e) à défaut, de déposer dans les six mois d'un jugement, une copie certifiée dudit jugement déterminant les droits des parties au conflit à la suite de procédures entamées à la Cour fédérale conformément à l'article 45(8) (règle 74).

(f) à défaut, par le demandeur, de fournir un précis de la divulgation ou les feuilles de remplacement appropriées du mémoire descriptif ou des dessins dans le délai prescrit par le Commissaire au moment de l'acceptation d'une demande (règle 75(3)) ou,

(g) par suite de la déchéance d'une demande.

Tous droits de raviver une demande abandonnée cessent d'exister si ladite demande n'est pas rétablie dans l'année qui suit son abandon.

Rétablissement

Une demande abandonnée peut être rétablie d'après les règles 61 et 74(4) dans les douze mois qui suivent la date de son abandon. Ceci signifie que pour être rétablies, les demandes déchuées doivent être rétablies dans les douze mois de la date de déchéance (et dans les six mois suivant la dernière journée accordée pour fin de restauration). Pour rétablir une demande d'après l'une ou l'autre de ces règles, le demandeur doit demander un tel rétablissement, en payer la taxe, et convaincre le Commissaire de l'inévitabilité d'un tel abandon à l'aide d'un affidavit y afférant. De plus, le demandeur doit prendre toutes mesures qui auraient été nécessaires pour éviter un tel abandon (telle que la modification du mémoire descriptif ou la soumission de feuilles de remplacement appropriées). En vertu de la règle 61, le demandeur doit, dans son affidavit, dire les faits qui ont causé cet abandon, la date de découverte de cet abandon ainsi que les démarches faites depuis cette date jusqu'à la date de demande de rétablissement. Le Commissaire n'accède pas à une requête de rétablissement en vertu de la règle 61 à moins qu'il ne soit convaincu que le demandeur a agi avec diligence dans la préparation de ladite requête.

EXAMPLES

(a) If an application had been allowed on June 25th, 1968, the final fee would normally have been due on December 25, 1968 (Christmas day). However because of Section 81, the final fee could have been paid up to December 27, since the Office would have been closed December 25 and Boxing day, December 26. If the application had been forfeited by failure to pay the final fee and the applicant wishes to restore it, he would have had to submit the final fee, and a restoration fee on or before June 27, 1969 (not June 25). The period for restoration runs from the date of incurrance of the forfeiture, that is from December 27, 1968.

In this example, the application would also have become abandoned on December 27, 1968. Since the Office was closed on both December 27 and December 28, 1969, the abandoned application could have been reinstated on or before December 29, 1969 by payment of the final, and reinstatement fees, and submission of both a petition for reinstatement and an affidavit satisfying Rule 61. After that time all rights to revive the abandoned application would cease.

(b) If a report was issued on an application on May 5, 1972 giving an applicant three months to respond, the reply would normally have been due August 5. However since the Office was closed from August 5 to August 7, the response could actually have been made on August 8. If no reply were made by that date, the application would have become abandoned. The reinstatement period would end on August 8, 1973.

Under Rule 139, however, the applicant could have filed a request for an extension of time between August 5 and November 5, 1972 (or in this case November 6, since the 5th was a Sunday). Assuming that sometime between August and November an extension of 3 months had been granted, the applicant would have had to November 6 to make his response. If no response were made, the reinstatement period would terminate November 6, 1973.

EXAMPLES

(a) Si une demande avait été acceptée le 25 juin 1968, la taxe finale serait normalement devenue passée-due le 25 décembre 1968 (Noël). Cependant, en raison de l'article 81, ladite taxe finale aurait pu être payée jusqu'au 27 décembre puisque le Bureau aurait été fermé le 25 décembre ainsi que le lendemain, 26 décembre. Si la demande avait été frappée de déchéance à défaut de paiement de la taxe finale, et que le demandeur ait souhaité la restaurer, il aurait eu à remettre et ladite taxe finale, et de restauration le ou avant le 27 juin 1969 (non le 25 juin). La période de restauration court à partir de la date de déchéance c.-à-d. à partir du 27 décembre 1968.

Dans cet exemple, la demande serait également devenue abandonnée le 27 décembre 1968. Puisque le Bureau était fermé les 27 et 28 décembre 1969, la demande abandonnée aurait pu être rétablie le ou avant le 29 décembre 1969 sur paiement des taxes finales, et de rétablissement concurremment à la présentation d'une pétition pour le rétablissement ainsi que d'un affidavit satisfaisant aux exigences de la règle 61. Après cette date, tous droits de raviver la demande abandonnée auraient cessés.

(b) Si un rapport d'examen afférant à une demande avait été posté le 5 mai 1972, accordant au demandeur trois mois pour y répondre, ladite réponse aurait normalement du être donnée le 5 août. Cependant, puisque le Bureau était fermé du 5 au 7 août, la réponse aurait pu être donnée le 8 août. Si à cette date, aucune réponse n'eut été donnée, la demande serait devenue abandonnée. La période de rétablissement finirait le 8 août 1973.

Cependant, conformément à la règle 139, le demandeur aurait pu déposer une requête de prolongation de délai entre le 5 août et le 5 novembre 1972 (dans le cas présent le 6 novembre, puisque le 5 tombait un dimanche). Supposant qu'entre août et novembre une prolongation de trois mois ait été accordée, le demandeur aurait eu jusqu'au 6 novembre pour répondre. Si aucune réponse n'avait été donnée, la période de rétablissement se serait terminée le 6 novembre 1973.

15.06**TIME LIMITS EXPRESSED IN “MONTHS”**

Applications become abandoned or forfeited, reinstated or restored if certain actions are taken or not taken within definite time limits usually expressed in a certain number of months. When a requirement is made for an action to be taken within a fixed number of months and the final month has no date the same as the date of the requirement, then the last day of such month is the date of the action to be completed. Thus an examiner's action with a time limit of six months which is issued on August 29, or on August 30, or on August 31 must be replied to by February 28 (or February 29 in leap years). Similarly a report issued on March 31 setting three months for reply requires a response by June 30.

15.07**TIME LIMITS EXPIRING ON A DIES NON**

When the last day upon which an applicant may act on an application falls on a day when the Office is closed for business the action may be taken on the next day when the Office is open (Section 81). If failure to act sets up new time limits (such as a reinstatement period), the new period starts to run from the extended date, rather than from the original date when the action was due.

DÉLAIS EXPRIMÉS EN MOIS

Les demandes deviennent abandonnées ou frappées de déchéance, rétablies ou restaurées selon que certaines mesures sont ou ne sont pas prises dans les délais définis, habituellement exprimés en mois. Quand de telles mesures doivent être prises en dedans d'un nombre de mois bien défini et que le dernier dit mois ne possède pas de même quantième que celui du mois au cours duquel une requête à cet effet a été faite, alors le dernier jour du dernier mois devient la date limite à laquelle les mesures doivent être prises. Ainsi, un rapport d'examen daté du 29 août ou du 31 août et prescrivant un délai de six mois doit recevoir une réponse au plus tard le 28 février (ou le 29 février des années bisextiles). D'une façon similaire, un rapport d'examen daté du 31 mars, prescrivant un délai de trois mois pour toute réponse, doit recevoir toute dite réponse au plus tard le 30 juin.

DÉLAIS EXPIRANT UN JOUR FÉRIÉ

Lorsque le dernier jour accordé à un demandeur pour poursuivre une demande tombe un jour où le Bureau est fermé, la poursuite peut se faire le prochain jour d'ouverture du Bureau, (article 81). Si le défaut de poursuivre fait naître d'autres délais (tel qu'une période de rétablissement), ladite nouvelle période commence à courir à la date de réouverture du Bureau plutôt qu'à la date originale accordée pour ladite poursuite.

Final Rejection Procedure

Processus de rejet final

16.01

INTRODUCTION

This chapter describes the procedure followed when an application is rejected under Rule 47, including the steps taken when a review of a final action is requested. The first step in the procedure is an examiner's final action, which terminates prosecution before the examiner unless the applicant meets the objections made by the examiner within the time specified in the final action.

If he wishes, the applicant may request that the examiner's rejection be reviewed by the Commissioner. At the same time he may also ask for a hearing before the Patent Appeal Board. After reviewing the findings and recommendations of the Board, the Commissioner will decide whether to uphold the examiner or to reverse him either in whole or in part.

If the applicant is not satisfied with the decision of the Commissioner, he may take an appeal to the Federal Court. Subsequently, either party may appeal to the Supreme Court for final judgment.

16.02

THE FINAL ACTION REPORT

A final action is an examiner's report on an application rejecting it for lack of patentable subject matter or failure to conform with requirements of the Act and Rules, and terminating prosecution before the examiner unless the applicant makes the required amendments, or requests review of the examiner's action by the Commissioner. It is issued under the provisions of Rule 47. When the applicant requests a final action, or when the prosecution is unlikely to be advanced by repeating the earlier objection in an ordinary report, a second action may be made final. If, in addition to the earlier objections, new objections on fresh grounds are also being made in the second action, it is not made final.

The report is headed "Final Action", includes a preamble indicating that the report is final action written under Rule 47, and specifies a time limit for response. The maximum time that may be specified is six months. The report identifies what claims are allowable, indicates clearly what is objectionable in the application, and provides the reasons for rejection. Final actions are posted by registered mail.

INTRODUCTION

Ce chapitre décrit le processus à suivre lorsqu'une demande est rejetée conformément à la règle 47, y compris les mesures à prendre lorsque le requérant demande une révision d'une décision finale. Le premier stade est une décision finale rendue par un examinateur qui clôt la poursuite de la demande par ce dernier, sauf si le requérant répond aux objections présentées par l'examinateur dans le délai précisé par la décision finale.

Au lieu de satisfaire aux objections de l'examinateur, le requérant peut demander que sa demande soit révisée par le Commissaire. Parallèlement, il peut demander à être entendu par la Commission d'appel des brevets. Au reçu de l'avis de la Commission, le Commissaire décidera s'il doit appuyer la décision de l'examinateur ou l'infirmer en tout ou en partie.

Si le requérant n'est pas satisfait de la décision du Commissaire, il peut interjeter appel devant la Cour fédérale. Par la suite les deux parties peuvent se pourvoir en appel devant la Cour suprême qui rendra un verdict définitif.

LE RAPPORT DE LA DÉCISION FINALE

Émise en vertu des dispositions de la règle 46, une décision finale est un rapport qu'un examinateur rédige à propos d'une demande et dans lequel il refuse la délivrance d'un brevet parce qu'il n'y a pas de matière brevetable, ou parce que la demande n'est pas conforme aux stipulations de la Loi et des Règlements. Un second rapport peut toutefois faire l'objet d'une décision finale, soit parce que le demandeur en fait la demande expresse ou lorsqu'il est douteux que la répétition d'une objection dans un rapport ordinaire puisse faire progresser la poursuite de la demande. Si toutefois, en plus d'une répétition des objections antérieures, de nouvelles objections basées sur de nouveaux motifs sont soulevées dans ledit second rapport, ce dernier ne fait pas l'objet d'une décision finale.

Ce rapport est intitulé « décision finale » et comprend un préambule indiquant que le rapport est une décision finale rédigée aux termes de la règle 47, et prescrit un délai de réponse. Le délai maximum qui peut être prescrit est de 6 mois. Le rapport précise quelles revendications sont acceptables. Il indique également

Under Rule 139 the time limit prescribed in the report may be extended either before or after its expiry, but the total time for response may not exceed six months. (Section 32).

de façon claire les points, qui dans la demande, prêtent à objection, et les motifs de celle-ci. Les décisions finales sont expédiées par courrier recommandé.

Aux termes de la règle 139, le délai indiqué dans le rapport peut être prolongé avant ou après son expiration, mais le délai total de réponse ne peut dépasser 6 mois. (Article 32).

16.03

SATISFACTORY RESPONSES

In response to a final action the applicant may overcome the rejection by making the amendments required, or by submitting other amendments or arguments satisfying the examiner that the reasons for rejection should be withdrawn. When an amendment overcoming the rejection is received, it is entered. If the Office is satisfied by the arguments submitted (rather than by amendment), the applicant is so informed by letter. In either case normal prosecution is resumed. A hearing is not necessary and the Board does not convene one even if one has been requested.

Since the applicant may not be certain he has overcome the rejection at the time of filing his response, he normally includes with it a request for review by the Commissioner. In that way he safeguards the application from becoming abandoned.

RÉPONSES SATISFAISANTES

En réponse à une décision finale, le demandeur peut surmonter le rejet soit en faisant les modifications requises, soit en soumettant d'autres modifications ou arguments réussissant à persuader l'examineur que les raisons du rejet devraient être retirées.

Toute modification satisfaisante reçue est inscrite. Si la décision de rejet est annulée par un argument plutôt que par une modification, le Commissaire en informe le requérant par lettre. Dans les deux cas la poursuite reprend normalement. Une audition n'est pas nécessaire, et la Commission n'en convoque pas même si le requérant en a fait la demande.

Étant donné qu'au moment où il présente sa réponse le requérant ne peut pas être certain d'avoir levé la décision de rejet, en règle générale il demandera également que le Commissaire révise la décision afin de se prémunir contre l'abandon de sa demande.

16.04

UNSATISFACTORY RESPONSES

A response fails to overcome a final rejection if the applicant's arguments are not persuasive, or if amendments made are insufficient to satisfy the objections made. If the response is not accompanied by a request for review by the Commissioner, the application becomes abandoned. However the applicant may submit a supplementary response that overcomes the objection within the time set in the final action, (or any extension granted thereto) or request review by the Commissioner. Amendments that fail to overcome the rejection are not entered. Where the examiner considers it advisable, he will permit entry of amendments that overcome the objection only in part. If time permits and it is convenient to do so, the Office will advise the applicant of inadequacies in his response, and suggest that to prevent abandonment under Rule 47(4) he complete his response or request review of the examiner's action before the time for response expires.

RÉPONSES NON SATISFAISANTES

Une réponse n'annule pas la décision de rejet si les arguments du requérant ne sont pas convaincants ou si la modification présentée ne suffit pas à lever l'objection. Si la réponse n'est pas accompagnée d'une demande de révision par le Commissaire, la demande est alors abandonnée. Toutefois, le demandeur peut soumettre une réponse supplémentaire qui lève l'objection dans le délai imparti par la décision finale (ou dans les limites de toute prolongation accordée) ou demander une révision de sa demande par le Commissaire. Les modifications qui ne lèvent pas la décision de rejet ne sont pas inscrites. Toutefois, si l'examineur le juge utile, les modifications qui lèvent seulement une partie de l'objection peuvent être inscrites. Lorsqu'il y a suffisamment de temps et qu'il est commode de ce faire, le Bureau informe le requérant que sa réponse est insuffisante et qu'il doit avant l'expiration du délai de réponse, soit compléter sa réponse, soit demander que la décision de l'examineur soit révisée afin d'éviter que sa demande soit abandonnée conformément à la règle 47(4).

REQUEST FOR REVIEW

A request for review of an examiner's action must be lodged within the time limit set for response to the final action report (or any extension granted thereto), and must comply with Rule 47(5). This Rule requires that the applicant make a full written statement of his reasons for contending that the application is not open to objection on the grounds applied by the examiner.

When an applicant requests review by the Commissioner, the examiner prepares a summary of his stand as to the technological considerations raised in the applicant's arguments or amendment in response to the final action. The summary is reviewed by the Section Chief and forwarded to the Patent Appeal Board. This procedure is followed even in those cases where the applicant's arguments are considered to overcome the rejection. This summary is normally placed before the Board within thirty days of the response, or as soon as possible if it is clear that any delay would jeopardize the interests of the applicant. If the Office decides the objection has been overcome the applicant is informed that the rejection is withdrawn and that a hearing is unnecessary.

In cases where the examiner maintains that an amendment does not overcome the rejection, and a request for review was made, the Board will consider the amendment. The Board may permit entry of the amendment if it concludes that the rejection has been overcome and that the grounds of rejection are no longer applicable to the application as amended. Following entry of the amendment, prosecution is resumed. It may be that new grounds for rejecting the amended application develop, but the examiner is not permitted to reapply the previous grounds for rejection made in the final action.

The Board may refuse to permit amendment of an application, in which case the reasons for such refusal will be provided in the Commissioner's decision. During the period in which an appeal may be taken under Section 44, the applicant may still submit amendments intended to overcome

DEMANDE DE RÉVISION

Une demande de révision de la décision d'un examinateur doit être déposée dans les délais impartis pour répondre au rapport de la décision finale (ou dans les limites de toute prolongation accordée), et doit être conforme à la règle 47(5). Cette règle stipule que le requérant doit déclarer par écrit les raisons pour lesquelles il soutient que sa demande ne peut prêter à objection pour les motifs énoncés par l'examinateur.

Lorsqu'un requérant demande qu'une décision soit révisée par le Commissaire, l'examinateur prépare un résumé des motifs du rejet, compte tenu des considérations d'ordre technologique contenues dans l'argument ou la modification soumis par le requérant en réponse au rejet final. Celui-ci est étudié par le chef de section, puis envoyé à la Commission d'appel des brevets. On adopte cette marche à suivre même si les arguments du requérant sont de nature à lever la décision de rejet. Dans les conditions normales, le résumé est déposé devant la Commission dans les trente jours suivant la réponse, ou le plus rapidement possible s'il est clair que tout retard serait nuisible aux intérêts du requérant. Si le Bureau considère que l'objection a été dûment levée, il informe le requérant que la décision de rejet est retirée et qu'une audience n'est pas nécessaire.

Lorsque l'examinateur juge qu'une modification ne lève pas la décision de rejet et qu'une demande de révision est présentée, la Commission étudie cette modification. La Commission est entièrement libre d'autoriser l'insertion de la modification si elle pense que la décision de rejet n'est plus justifiée et que ses motifs ne peuvent plus s'appliquer à la demande modifiée. La poursuite reprend après l'insertion de la modification. Il peut arriver qu'il y ait de nouveaux motifs pour rejeter la demande modifiée, mais les précédents motifs de rejet invoqués dans la décision finale ne sont pas appliqués une seconde fois.

La Commission peut refuser l'autorisation de modifier la demande, dans quel cas, les motifs dudit refus seront donnés dans la Décision du Commissaire. Pendant la période d'appel prévue à l'article 44, le

the rejection. Such amendments will be considered under Rule 47(3)(c) and permitted or refused according to whether the Office considers the amendments overcome the rejection fully or not. When the Board considers amended claims, it assumes that the claims being replaced are abandoned subject matter and are not considered.

16.06**THE PATENT APPEAL BOARD**

The Patent Appeal Board consists of one or more senior members of the Patent Office who have not participated in the examination of the application under review. It reviews the grounds for rejection in final actions, holds hearings when requested by applicants, and advises the Commissioner in these matters.

If an applicant requesting review asks for a hearing, the Board holds a hearing to permit the applicant to develop verbally a fuller statement of his reasons for contending that the application is not open to objection on the grounds stated by the examiner.

After reviewing the facts, the Board presents its findings to the Commissioner and makes recommendations about further action.

16.07**THE COMMISSIONER'S DECISION**

The Board's findings and recommendation are placed before the Commissioner for consideration. The Commissioner decides what course of action to follow, and the original signed copy of his decision is sent by registered mail to the applicant or his agent. If the application issues to patent, or if the applicant authorizes its publication, the Commissioner's decision is published in the Patent Office Record. Otherwise the decision is not published.

16.08**APPEALS**

When the Commissioner supports the examiner either entirely or in part, the applicant may appeal the decision to the Federal Court. Alternatively, he may amend to overcome the rejection if this is possible. In either case, the applicant must act within six months of the date of the decision or prosecution is terminated. (Sections 42 and 44).

requérant peut encore soumettre des modifications visant à surmonter le rejet, modifications qui peuvent être acceptées ou refusées en vertu de la règle 47(3) (c), selon que le Bureau considère que lesdites modifications surmontent complètement ou non le rejet. Lorsque la Commission prend en considération des revendications modifiées, elle prend pour acquis que les revendications remplacées constituent de la matière abandonnée et ces dernières ne sont pas considérées.

LA COMMISSION D'APPEL DES BREVETS

La Commission d'appel des brevets se compose d'un ou de plusieurs fonctionnaires supérieurs qui n'ont pas participé à l'examen de la demande en cause. Elle étudie les motifs de rejet contenus dans les décisions finales, organise des auditions sur demande des requérants et conseille le Commissaire dans ces domaines.

Si un requérant, qui sollicite une révision, demande également une audition, la Commission l'organise de façon à permettre au requérant de présenter de vive voix un exposé exhaustif des raisons pour lesquelles il soutient que sa demande ne prête pas à objection pour les motifs énoncés par l'examineur.

Après examen des faits, la Commission présente ses conclusions au Commissaire et fait des recommandations concernant toute mesure ultérieure.

LA DÉCISION DU COMMISSAIRE

Les conclusions et recommandations de la Commission sont soumises à l'attention du Commissaire. Celui-ci décide de la ligne de conduite à suivre et adresse au requérant ou à son agent, par courrier recommandé, l'original signé de sa décision. Si un brevet est accordé à la demande, ou si le requérant le permet, la décision du Commissaire paraît dans la Gazette du Bureau des brevets. Dans le cas contraire la décision n'est pas publiée.

APPELS

Lorsque le Commissaire approuve la décision de l'examineur soit en tout ou en partie, le demandeur peut en appeler de la décision à la Cour fédérale. Il a également la possibilité de modifier sa demande pour surmonter le rejet si cela s'avère possible. Dans les

Whenever an appeal to the Federal Court is lodged, the applicant must ensure that the Notice of Appeal is served on the Commissioner. The original Notice is placed on the examiner's file of the application. Since the Federal Court's decision may be appealed to the Supreme Court, no further action is taken in the Office until it has been verified that the appeal process has been terminated.

16.09**PROSECUTION AFTER COURT PROCEEDINGS**

The examiner takes action in accordance with the final judgment of the courts. If the applicant has been successful and there are no other matters outstanding (such as conflict or new grounds of rejection), the application is allowed. All claims found to be unpatentable and other matters found objectionable by the court are rejected by the examiner by means of a report written under Rule 46. This report will set a limit of three months of its date for amendment. Failure to reply to this action within the three months or any extension thereunto granted under Rule 139 would result in the abandonment of the application. If the applicant cancels all claims and fails to submit further claims, the application is rejected for failing to comply with Section 36(2) of the Act.

deux cas, le demandeur doit prendre les mesures appropriées dans les six mois qui suivent la décision sous peine de voir clore la poursuite de sa demande. (Articles 42 et 44)

Chaque fois qu'un appel est interjeté à la Cour fédérale, le requérant doit veiller à ce que l'avis de motion par voie d'appel soit signifié au Commissaire. L'original de l'avis est placé au dossier de l'examineur. Puisqu'il peut en être appelé en Cour suprême de la décision de la Cour fédérale, le Bureau ne prend aucune mesure ultérieure avant qu'il ait été vérifié que la procédure d'appel ne soit terminée.

POURSUITE POSTÉRIEURE AUX PROCÉDURES JUDICIAIRES

L'examineur rend une décision conforme au verdict final des tribunaux. La demande est acceptée si la procédure a été favorable au requérant et s'il n'y a pas d'autres points litigieux (conflit et nouveaux motifs de rejet par exemple). L'examineur rejette par l'intermédiaire d'un rapport rédigé aux termes de la règle 46 toutes les revendications que le tribunal juge non brevetables et tous les autres points qu'il considère irrecevables. Les modifications voulues devront être faites dans les trois mois qui suivent l'émission du rapport. Si cette décision ne reçoit pas de réponse dans les trois mois ou en dedans de toute prolongation de délai accordée aux termes de la règle 139, la demande devient abandonnée. Si le requérant annule toutes ses revendications et omet d'en déposer de nouvelles, la demande est rejetée pour défaut de conformité à l'article 36(2) de la Loi.

Classification

Classification

17.01

PURPOSE OF CLASSIFICATION

A good classification system is essential to an examining patent office where searches of prior art are required. It is also important as a means whereby industrialists, inventors, researchers and others can locate scientific and technological information, or determine if a new invention is patentable.

In the Canadian Office, patents covering the same general subject matter are placed in the same class. Each class comprises subclasses which are based on finer distinctions of subject matter within the broad class definition. Subclasses are necessary to limit the extent of the search required in any class. Unfortunately, due to the nature of some technologies, overlapping of some subclasses and even classes is unavoidable. A searcher must be aware, therefore, of the scope and limitations of the classes he is searching and must review the contents of related classes and subclasses if he wishes to conduct a complete search. In the case of a pending application, the classification examiner records search notes or makes up a cross-reference file if searches are to be conducted by the examiner in areas outside that in which the application is classified. (See also 1.04).

17.02

BASES OF CLASSIFICATION

Some classes are established on the basis of structure, (e.g. class 260, chemistry, carbon compounds). Others are based on art use (class 83, dentistry), function (class 164, cutting), and product (class 156, packaging) or end effect (class 379, telephony). Inventions classified by art use may have utility in other classes thereby necessitating a search in those other classes. It is possible for a dental drill, say, to be similar in structure or function to drills used for other purposes.

17.03

ARRANGEMENT OF CLASSES

In the case of an invention that could be classified in either of two classes, it is properly classified if placed in the class assigned superiority in the classification system. When a searcher is unsure which classes have superiority over others, he should consult an examiner in the Classification and Search Systems Branch (See 1.04).

BUT DE LA CLASSIFICATION

Un Bureau d'examen de brevet où des recherches dans la technique antérieure sont nécessaires, exige un bon système de classification. Ce système devient un outil important pour les industriels, inventeurs, chercheurs et autres, leur donnant accès à de l'information tant scientifique que technologique et leur permettant de déterminer si une invention est brevetable.

Au Bureau des brevets du Canada, les brevets ayant trait à une même matière générale sont classés dans la même classe. Chaque classe comprend des sous-classes, lesquelles tiennent compte des nuances distinctives qui s'appliquent à la matière générale telle que définie par la définition de la classe. Les sous-classes sont nécessaires afin de limiter l'étendue d'une recherche éventuelle à faire dans une classe donnée. Malheureusement, étant donné la nature même de certaines techniques, il est impossible d'éviter le chevauchement de certaines sous-classes et même de certaines classes. Partant, un chercheur doit être au courant de l'étendue et des limites des classes dans lesquelles il fait une recherche et doit vérifier le contenu des classes et sous-classes qui s'y rapportent afin de réaliser une recherche complète. Dans le cas d'une demande en instance, le classificateur y inscrit des « notes de recherche » ou prépare un dossier de renvoi, si des recherches doivent être faites par l'examineur dans des domaines différents de celui dans lequel ladite demande est classée. (Voir le paragraphe 1.04 également).

LES BASES DE LA CLASSIFICATION

Certaines classes sont basées sur la structure, (classe 260, chimie, composés du carbone). D'autres classes sont basées sur l'usage (classe 83, dentisterie), sur le fonctionnement (classe 164, coupage), sur le produit (classe 156, emballage) ou sur le résultat obtenu (classe 379, téléphonie). Les inventions classées d'après l'usage peuvent avoir des utilités faisant partie d'autres classes, nécessitant ainsi une recherche dans lesdites autres classes. Par exemple, il se peut qu'un forêt dentaire soit similaire au point de vue structure ou fonctionnement à des forêts employées à d'autres fins.

ARRANGEMENT DES CLASSES

Lorsqu'il s'agit d'une invention pouvant être classée simultanément dans deux classes différentes cette invention sera proprement classée si elle est placée dans la classe ayant la supériorité dans le système de classification. Si un chercheur a des doutes quant à savoir quelles classes sont supérieures aux autres, il devrait consulter un examinateur de la Direction de Classification et des Systèmes de Recherches. (Voir le paragraphe 1.04).

ARRANGEMENT OF SUBCLASSES

Unless noted to the contrary, the subclasses in any particular class are arranged in a strictly hierarchical order. Subclasses indented equally in the schedule under the class title only are termed first line subclasses, (subclasses 111 and 115 in the example below). Often subclasses are divided into other, further indented subclasses (subclasses 112, 114, and 116 below). These in turn may be further divided (subclasses 113, 117, 118 and 120) or redivided (subclass 119) as required by the art field. Each time a subclass is divided, the new subclasses are indented further in the class schedule.

Example: Class 105 RAILWAY ROLLING STOCK

Subclass	Title
111	TENDER
112	Coal
113	Screw
114	Tanks
115	SPECIAL CAR BODIES
116	Dumping
117	Motor operated doors
118	Convertible flat and dumping bottom
119	Side door gondola
120	Selective dumping

Subclasses are arranged in order of the complexity of the inventions included therein. The first appearing subclasses at the top of the schedule provide for complex wholes such as special work and combined machines. Following these are the subclasses providing for simple whole machines, major parts, minor parts, accessories and miscellaneous parts. The preceding subclasses are deemed "superior" to the succeeding ones.

ARRANGEMENT DES SOUS-CLASSES

A moins d'avis contraire, les sous-classes de toute classe sont disposées strictement suivant un ordre hiérarchique. Les sous-classes également en retrait dans le libellé de la classe apparaissant seulement sous le titre de celle-ci sont des sous-classes de première importance, (sous-classes 111 et 115 de l'exemple ci-dessous). Il arrive souvent que des sous-classes soient subdivisées plus avant en d'autres sous-classes plus en retrait (sous-classes 112, 114 et 116 ci-dessous). Ces dernières peuvent être encore subdivisées plus avant (sous-classes 113, 117, 118 et 120) ou resubdivisées (sous-classe 119) tel que requis par la technique en cause. Chaque fois qu'une sous-classe est subdivisée, les nouvelles sous-classes sont toujours de plus en plus en retrait dans le libellé de la classe.

Exemple : Classe 105 MATÉRIEL ROULANT POUR CHEMINS DE FER

Sous-Classe	Titre
111	TENDER
112	Charbon
113	Vis
114	Réservoirs
115	CARROSSERIES SPÉCIALES
116	Déchargement
117	Portes motorisées
118	Fonds convertibles plats et à déchargement
119	Wagon à porte latérale
120	Déchargement sélectif

Les sous-classes sont disposées par ordre de complexité de l'invention qu'elles incluent. Les premières sous-classes au début du libellé tiennent compte des ensembles complexes tels que des arrangements spéciaux et des appareils combinés. À la suite et dans l'ordre, viennent les sous-classes tenant compte d'appareils simples mais complets, de pièces maîtresses, de pièces secondaires, d'accessoires et de parties diverses. Les sous-classes qui en précèdent d'autres sont censées être « supérieures » à celles qui les suivent.

17.04.01

Classification of inventions

Subject matter falling into two or more subclasses is classified according to the following guidelines:

- (a) Determine the essential function or effect of the art or instrument to be sought.
- (b) Scan the titles of the classes and note those that appear to include the invention sought. Particular attention should be given to the one which has the most intensive or specific title that includes the invention.
- (c) When a class has been selected, refer to the class definition and notes thereto. This will verify the selection and will also throw light on the subject matter in question.
- (d) Refer to the schedule of subclasses of the selected class. Inspect first the major coordinate subclasses whose titles begin farthest to the left and whose initial letters are arranged in vertical alignment. Choose the first appearing major subclass title that includes a characteristic of the invention and study the definition thereof.
- (e) If the major subclass definition includes the invention, scan the minor subclasses indented one place to the right immediately under the selected major subclass, selecting the first appearing subclass title to include an additional characteristic of the invention. Proceed in this manner until the most specific minor subclass is found whose title and definition indicate the inclusion of the invention in question. The patents of this subclass should be searched.
- (f) On occasion the search must be made in the major subclass since an appropriate minor subclass cannot be found. Also, if the indicated minor subclass contains no pertinent art, the searcher must proceed back to the left to search the more generic subclasses under which it is indented. (E.g., if a search in subclass 118 of class 105 fails to produce pertinent art, the searcher should return to subclass 116 to continue his search).

Classification des inventions

La matière pouvant faire l'objet de deux sous-classes ou plus est classifiée d'après les directives qui suivent :

- (a) Déterminer le fonctionnement ou l'effet essentiel de la réalisation ou de l'instrument à être cherché.
- (b) Parcourir les titres des classes et prendre note de ceux qui paraissent pertinents en accordant une attention toute particulière à celui qui a le titre le plus spécifique pouvant inclure l'invention.
- (c) Une fois une classe choisie, en lire la définition ainsi que les notes s'y rapportant. Ceci confirmera le choix déjà fait et mettra en lumière la matière en question.
- (d) Se référer au libellé de la classe choisie. Vérifier d'abord les sous-classes de première importance dont les titres commencent le plus à gauche et dont les premières lettres sont alignées verticalement. Choisir la première telle sous-classe dont le titre renferme une caractéristique de l'invention et en lire la définition.
- (e) Si la définition d'une sous-classe de première importance inclut l'invention, parcourir les sous-classes en retrait d'une place vers la droite immédiatement sous ladite sous-classe de première importance choisissant le premier titre desdites sous-classes en retrait susceptible d'inclure une caractéristique additionnelle de l'invention. Procéder de la même manière jusqu'à ce que l'on localise la sous-classe en retrait la plus spécifique dont le titre et la définition couvrent l'invention en question. La recherche des brevets de cette sous-classe devrait être faite.
- (f) Occasionnellement, la recherche doit être faite dans la sous-classe de première importance lorsqu'une sous-classe en retrait appropriée ne peut être localisée. De même, s'il appert que la sous-classe en retrait indiquée ne contient pas de réalisations pertinentes, le chercheur doit faire la recherche dans les sous-classes plus génériques sous lesquelles ladite sous-classe indiquée est en retrait. (Ex., si une recherche dans la sous-classe 118 de la classe 105 ne révèle aucune réalisation pertinente, le chercheur devrait revenir à la sous-classe 116 pour faire sa recherche.

(g) The searcher should bear in mind that the most closely related art should appear in the subclass chosen in step (e) or (f) above; that the invention would not appear in any subclass under which the chosen subclass is indented, nor in any higher-numbered subclasses; that the invention may be found in a lower-numbered subclass under which the selected subclass is not indented, and that the invention may be found in related art classes.

As an illustration of (g) above, let it be supposed that a search is to be conducted on an allegedly new motor-operated door for a dumping railway car body. The most pertinent prior art should appear in class 105, subclass 117. It would not appear in a subclass under which 117 is indented (i.e. 116 or 115), nor in any higher-numbered subclasses (118 onwards). However, it is conceivable that the invention has been made as part of a dumping tender, in which case the prior art would be in subclass 111 (or 112 or 113 depending on the type of tender described). Also, if novelty lies in the particular way in which the doors operate, pertinent art may be located in a different class.

(g) Le chercheur devrait garder présent à l'esprit que les réalisations les plus rapprochées devraient être trouvées dans la sous-classe choisie au cours des étapes (e) ou (f) ci-dessus ; que l'invention ne devrait pas se trouver dans une sous-classe moins en retrait que ladite sous-classe choisie, ni dans des sous-classes portant des numéros supérieurs ; que l'invention peut se trouver dans une sous-classe portant un numéro inférieur sous laquelle ladite sous-classe choisie n'est pas en retrait et que l'invention peut se trouver dans les classes apparentées.

Pour illustrer l'étape (g) ci-dessus, supposons qu'il faille faire une recherche sur une supposée nouvelle porte motorisée pour une carrosserie de wagon à déchargement. Les réalisations antérieures les plus pertinentes devraient se trouver dans la classe 105, sous-classe 117. On n'en trouverait pas dans les sous-classes sous lesquelles la sous-classe 117 est en retrait (telles que 116 ou 115), ni dans toute sous-classe portant un numéro supérieur (118 et plus). Cependant il est concevable que l'invention ait été appliquée à un tender à déchargement, dans quel cas, les réalisations antérieures seraient dans les sous-classes 111 (ou 112 ou 113, dépendant du type de tender décrit). De même, si la nouveauté réside dans un mode d'opération particulier de la porte, des réalisations pertinentes peuvent être localisées dans une classe différente.

18.01

DEFINITION OF CONFLICT

When two or more applications claim the same invention, conflict exists between them. Conflict also exists when one application discloses but does not claim the invention claimed by another. Conflict does not exist, however, if two applications disclose, but neither claims the same invention. When conflict exists the Patent Office determines which applicant is the prior inventor and therefore the one entitled to receive a patent for the invention.

The procedure followed when conflict exists is governed by Section 45 of the Patent Act, and Rules 66-74 of the Patent Rules.

18.02

DISCOVERY OF CONFLICT

Conflict between two or more applications may be discovered at any time during the copendency of these applications. An allowed application found to be in conflict is to be withdrawn from allowance under the provisions of Rule 75.

18.03

EXAMINATION PRIOR TO CONFLICT

Ordinarily applications are prosecuted up to the point of allowance before conflict proceedings are instituted.

If the prosecution of an application is likely to delay a determination under Section 45, Rule 46 is employed to hasten prosecution.

Respecting matters not germane to the conflict and the patentability of subject matter in conflict it may be expedient to initiate conflict proceedings before such matters are fully resolved.

Questions of unity of invention, introduction of new matter not concerned with the conflict matter, and improper form of some non-conflict claims are typical of those items which may be postponed until after conflict. However, at least one action is taken, prior to conflict, indicating what these objections are and a notification is given in the first conflict letter stating that such objections will be reconsidered after the conflict proceedings have been completed.

DÉFINITION D'UN CONFLIT

Lorsque deux demandes ou plus revendiquent la même invention, ces demandes sont en conflit. Un conflit existe également lorsqu'une demande divulgue sans la revendiquer, l'invention revendiquée dans une autre demande. Il n'y a cependant pas de conflit entre deux demandes, si les deux divulguent la même invention et qu'aucune ne la revendique. Lorsqu'il y a conflit, le bureau des brevets détermine quel demandeur est le premier inventeur et portant celui qui a droit à un brevet pour l'invention.

La marche à suivre lors de l'existence d'un conflit est dictée par l'article 45 de la Loi sur les brevets et les règles 66-74 des Règles sur les brevets.

DÉCOUVERTE D'UN CONFLIT

La découverte d'un conflit entre deux ou plusieurs demandes de brevets peut être faite en tout temps durant la coïncidence desdites demandes. Une demande acceptée trouvée en conflit doit être retirée aux termes de la règle 75(1).

EXAMEN PRÉALABLE AU CONFLIT

Ordinairement, les demandes sont poursuivies jusqu'à leur acceptation avant d'engager des procédures de conflit.

Si la poursuite d'une demande est de nature à retarder l'engagement desdites procédures selon l'article 45, on a recours à la règle 46 afin de hâter ladite poursuite.

En ce qui a trait aux questions ne se rapportant pas au conflit ainsi que de la brevetabilité de la matière en conflit, il peut s'avérer opportun d'entamer les procédures de conflit avant la résolution complète desdites questions.

L'unité d'invention, l'insertion de nouvelle matière étrangère à la matière en conflit, de même que la non-formalité de quelques revendications hors du conflit constituent des exemples de questions dont la résolution peut être différée jusqu'à la fin du conflit. Toutefois, au moins un rapport est écrit antérieurement aux procédures de conflit, indiquant les objections à surmonter et un avis est donné dans la première lettre ayant trait au conflit à l'effet que de telles objections seront reconsidérées une fois les procédures de conflit terminées.

18.03.01**Requests for Delay of Conflict**

Requests that the establishment of a conflict be delayed in view of the prosecution in a foreign country are not normally granted but if extraordinary considerations apply the request is referred to the Assistant Commissioner of Patents for decision.

18.04**DETERMINING PRESENCE OF CONFLICT**

In deciding whether conflict exists, consideration is given to the relationship between inventors and applicants, and to subject matter.

18.04.01**Applications With Same Assignee**

If two or more applications coming under Section 45(1) have the same assignee, the applicants are notified about overlapping claims, and required to restrict them to one of the applications. This applies whether the inventors are the same or not.

If, the inventors are not the same and, the assignee desires to retain claims to the same subject matter in both applications so that priority between the inventors may be determined by conflict proceedings, he is allowed to do so.

If two (or more) applications, which would otherwise be in conflict under Section 45(1)(b) because one application claims what the other discloses, are both assigned to the same assignee, conflict proceedings are not instituted. Both applications are allowed assuming they are otherwise allowable.

Rule 43 is applied against both application to require the common assignee to insert a reference in each application to the other application, describing what is claimed therein. The insertion of such a reference serves as a disclaimer in the one application to the subject matter claimed in the other.

Requêtes pour surseoir au conflit

Les requêtes pour surseoir à l'établissement d'un conflit en vue de la poursuite à l'étranger ne sont normalement pas agréées, mais pour des raisons extraordinaires, la requête est référée au Sous-commissaire pour fin de décision.

DÉTERMINATION DE LA PRÉSENCE D'UN CONFLIT

Afin de décider si un conflit existe, on considère la relation qui existe entre inventeurs et demandeurs de même que la matière en cause.

Demandes ayant le même cessionnaire

Si deux ou plusieurs demandes tombant sous le coup de l'article 45(1)(a) ont le même cessionnaire, les demandeurs sont avisés au sujet des revendications chevauchants, et requis de les restreindre à une seule desdites demandes. Ceci s'applique que les inventeurs soient les mêmes ou non.

Si les inventeurs ne sont pas les mêmes et que le cessionnaire désire conserver les revendications à la matière commune dans les deux demandes afin que la priorité entre les inventeurs soit déterminée par des procédures de conflit, il a le loisir de la faire.

Dans le cas où deux (ou plusieurs) demandes, qui autrement seraient en conflit selon l'article 45(1)(b) parce qu'une demande revendique ce que l'autre divulgue, sont cédées au même cessionnaire, on n'entame pas de procédures de conflit. Les deux demandes sont acceptées considérant qu'elles sont par ailleurs acceptables.

On applique la règle 43 aux deux demandes afin d'exiger du cessionnaire commun d'insérer dans chaque demande une référence à l'autre demande décrivant ce qui y est revendiqué. L'insertion d'une telle référence sert de renonciation dans une demande à la matière revendiquée dans l'autre.

18.04.02

Conflict When Same Assignee For Some Applications

If two (or more) applications have the same or different filing dates, have different inventors, are assigned to the same assignee, and disclose an invention claimed in the application of a third inventor assigned to a different assignee then conflict exists under Section 45(1)(b) between the former applications and the latter. The conflicting claims of the third party are offered to the first mentioned assignee for insertion in each of his applications and not merely for insertion in his earliest filed application. But in so doing the assignee of the first mentioned applications is advised, in both of the letters sent to him initiating conflict under Section 45(2), that if he wishes to contest the conflict matter it is preferable that he insert the offered claims in only one of his applications, viz. the application having as the inventor the one who allegedly first invented the conflict matter. If, however, the first mentioned assignee wishes priority between the respective inventors to be determined by the conflict proceedings both applications may remain in the conflict.

18.04.03

No Conflict Under Section 45(1)(a) When Inventor the Same, Assignees Different

If two or more applications coming under Section 45(1)(a) have the same inventors but the assignees are different, or if there is one inventor common to all applications, but each application is assigned to a different assignee, it would appear that only one applicant is properly entitled to file. In this case the Office will require a resolution of the question of which assignment is valid.

18.04.04

No Conflict Under Section 45(1)(b) When Inventor the Same, Applicants Different

If two or more applications would be in conflict under Section 45(1)(b), but the inventor in each application is the same person, no conflict is declared even if the applicants are different. With only one inventor there will be only one priority date for the invention. The right to the broad claims, in this case, is a matter between the inventor and the applicants, and the Office need not intervene.

Conflit lorsque quelques demandes ont un cessionnaire commun

Si deux (ou plusieurs) demandes ont des dates de dépôt identiques ou différentes, proviennent d'inventeurs différents, sont cédées au même cessionnaire, et divulguent une invention revendiquée dans la demande d'un troisième inventeur, laquelle est cédée à un cessionnaire différent un conflit existe selon l'article 45(1)(b) entre les premières demandes et la dernière. Les revendications de la troisième demande qui sont en conflit sont offertes au premier cessionnaire désigné pour insertion dans chacune de ses demandes et non seulement pour insertion dans sa première demande déposée.

Toutefois, dans un tel cas, on avise le cessionnaire des premières demandes mentionnées et ce, dans les deux lettres qui lui sont expédiées, entament le conflit sous l'article 45(2) que s'il désire disputer la matière en conflit il est préférable qu'il insère les revendications offertes dans seulement une de ses demandes à savoir; la demande dont l'inventeur a présumément inventé la matière en conflit le premier. Si toutefois, le premier cessionnaire désigné désire la priorité entre les deux inventeurs respectifs par voie de conflit, les deux demandes peuvent demeurer dans le conflit.

Pas de conflit selon l'article 45(1)(a) quand il s'agit du même inventeur et de cessionnaires différents

Si deux ou plusieurs demandes tombant sous le coup de l'article 45(1) ont le même inventeur mais des cessionnaires différents, ou s'il y a un inventeur commun à toutes les demandes, mais que chaque demande soit cédée à un cessionnaire différent, il semblerait qu'en l'occurrence un seul demandeur soit habilité à déposer. Dans ce cas, le Bureau exigera de savoir laquelle des cessions est valide.

Pas de conflit selon l'article 45(1)(b) quand il s'agit du même inventeur et de demandeurs différents

Si deux ou plusieurs demandes devaient être en conflit sous l'article 45(1)(b), mais que l'inventeur dans chaque demande soit la même personne, on ne déclare pas de conflit même si les demandeurs sont différents. N'ayant qu'un seul inventeur, une seule date de priorité peut être établie par l'invention. Le droit à la revendication large, dans ce cas, est une question à être résolue entre l'inventeur et les demandeurs, et le Bureau n'a pas à intervenir.

18.04.05

Process, Product, Apparatus

For conflict purposes, a process and its product or the apparatus by means of which it may be carried out or made are considered to be different inventions. If one applicant discloses only a process, and the other only an apparatus which could be used in the process, there is no conflict. However, if the applicant claiming the process also discloses the apparatus, then Section 45(1)(b) applies and conflict proceedings are initiated.

18.04.06

Combinations and Sub-Combinations

Claims defining a combination of elements A, B and C disclosed in one application are considered to be directed to a different invention from claims directed to a subcombination A in another application which discloses only the subcombination A. However Section 45(1)(b) applies. Only the claims to subcombination A are placed in conflict.

A similar situation may exist with regard to process claims. One application may only disclose and claim a process involving the steps A, B and C, and a second application disclose and claim the steps A, B, C, D and E. These two applications are in conflict under Section 45(1)(b). The claims to the process covering steps A, B, C are placed in conflict.

18.04.07

Genus-Species and Broad Narrow Claiming of an Invention

As a general rule conflict is not declared between two parties disclosing different species or embodiments of the same broad invention, unless one of them is seeking to claim the invention in its broad or generic aspects.

Different embodiments of a broad invention are considered to be separate and distinct inventions which may support separate patents.

Procédé, produit, appareil

Aux fins de conflit, un procédé et le produit qui en résulte ou l'appareil au moyen duquel on réalise ledit procédé ou fabrique ledit produit sont considérés comme des inventions différentes. Si un demandeur divulgue seulement un procédé, et l'autre seulement un appareil qui pourrait être employé au cours du procédé, il n'y a pas de conflit. Cependant, si le demandeur revendiquant le procédé divulgue aussi l'appareil, l'article 45(1)(b) s'applique et des procédures de conflit sont entamées.

Combinaisons et sous-combinaisons

Des revendications définissant une combinaison des éléments A, B et C divulguée dans une demande sont considérés comme visant une invention différente de celle de revendications visant une sous-combinaison A d'une autre demande ne divulguant que la sous-combinaison A. Cependant, l'article 45(1)(b) s'applique ici. Seules les revendications à la sous-combinaison A sont mises en conflit.

Une situation similaire peut exister à l'égard de revendications au procédé. Une demande peut ne divulguer et ne revendiquer qu'un procédé faisant intervenir les étapes A, B et C tandis qu'une seconde demande divulgue et revendique les étapes A, B, C, D, et E. Ces deux demandes sont en conflit selon l'article 45(1)(b). Les revendications au procédé faisant intervenir les étapes A, B et C sont mises en conflit.

Revendication « étendue-limitée » du type « genre-espèces » d'une invention

En général, on ne déclare pas de conflit entre deux parties divulguant différentes espèces ou diverses réalisations d'une même invention de portée très étendue à moins que l'une d'elles ne cherche à revendiquer l'invention sous ses aspects étendus ou génériques.

Diverses réalisations d'une invention de portée étendue sont considérées comme des inventions séparées et distinctes qui peuvent faire l'objet de brevets séparés.

18.04.08

Section 41 Applications

If two applications governed by Section 41 each have a claim to the same product made dependent, however, on different processes, there is no conflict even though the processes might be considered equivalent.

A chemical process is allowable if the result is new, unexpected, and inventive, even if the procedural steps themselves are conventional. There is conflict only if the processes are the same. There is, of course, conflict under Section 45(1)(b) if one application discloses the process claimed in the other application.

18.04.09

Reissue Applications

Reissue applications are subject to re-examination including conflict proceedings.

18.05

SUGGESTING CLAIMS

Section 45(2) of the Patent Act states that “The Commissioner shall give to each applicant the opportunity of inserting the same or similar claims. . .”. This section, together with Rule 137, is the basis for the Office practice of suggesting claims to applicants so as to define the conflicting matter clearly. Cases arise where common subject matter is claimed but claims on file cannot be exchanged due to the inclusion in them of matter additional to the conflict, or due to overlapping subject matter. In such cases a conflict exists but new claims are composed that will accurately set forth the conflicting subject matter. The drafting of the claims is limited to cases where the conflict is not properly defined by the claims on file.

18.05.01

Inventions Involving Overlapping Temperature Ranges, Percentage of Constituents Etc.

Where one application discloses a process involving a temperature range of 150 to 250 degrees and a second application discloses substantially the same invention but with a temperature range of 175 to 275 degrees a claim may be composed in the Office for the overlapping part of the range, namely 175 to 250 degrees.

Demandes régies par l'article 41

Si deux demandes régies par l'article 41 contiennent chacune une revendication au même produit lesdites revendications dépendent de procédés différents, elles ne sont pas au conflit même si les procédés peuvent être considérés comme équivalents.

Un procédé chimique est acceptable si le résultat en est nouveau, imprévu et inventif même si les étapes pour le réaliser sont conventionnelles. Il n'y a conflit que si les procédés sont identiques. Il y a toutefois conflit d'après l'article 45(1)(b) si une demande divulgue le procédé revendiqué dans l'autre demande.

Demandes de redélivrance

Les demandes de redélivrance sont sujettes à réexamen incluant les procédures de conflit.

SUGGESTION DE REVENDICATIONS

L'article 45(2) de la Loi sur les brevets stipule que « Le commissaire doit procurer à chaque demandeur l'occasion d'insérer dans sa demande les mêmes revendications ou des revendications similaires. . . » Cet article de même que la règle 137 constitue la base de la pratique du Bureau de suggérer des revendications aux demandeurs de façon à définir clairement la matière en conflit. Des cas se présentent où de la matière commune est revendiquée mais où les revendications au dossier ne peuvent être échangées du fait qu'elles contiennent de la matière additionnelle, étrangère au conflit ou du fait qu'il y a chevauchement de matière. Dans de tels cas, il existe un conflit et de nouvelles revendications sont rédigées qui établiront avec précision la matière en conflit. La réduction des revendications est limitée aux cas où le conflit n'est pas défini proprement par les revendications au dossier.

Inventions impliquant des chevauchements d'intervalles de température, de pourcentage des constituants etc. . . .

Lorsqu'une demande divulgue un procédé impliquant un intervalle de température de 150° à 250° et qu'une seconde demande divulgue substantiellement la même invention impliquant un intervalle de température de 175° à 275°, le Bureau peut rédiger une revendication se rapportant à la partie des intervalles qui chevauchent c'est-à-dire de 175° à 250°.

Similar situations exist where percentages of constituents overlap. For example, one applicant may disclose a composition containing 15 to 25% of a substance and a second applicant substantially the same composition containing 17 to 28% of the substance.

Before claims are drafted to better define a conflict there must be at least one claim existing in one of the applications claiming at least the overlapping part of the range. Otherwise the requirements of Section 45(1) would not be met.

18.05.02

Markush Claims

A Markush claim is one drawn to cover selected members of a genus as contrasted to all the members, so as to exclude inoperative members of the genus. Markush claims are normally restricted to chemical cases. Thus if an inventor finds that certain substances failing in a well-known chemical group will serve equally well in his invention, but that certain other substances do not work, he may use a sub-generic term to include those found useful and to exclude those which will not be useful.

Where one application contains a Markush type claim which covers a group consisting of four related substances, A, B, C and D, and another application contains a Markush type claim which covers a group D, E and F, the Office composes a claim to the common substance, or substances (here D) and a conflict is initiated on such common subject matter.

18.06

CLAIMS DEPENDENT ON OUTCOME OF CONFLICT

When applications are examined to select conflicting claims, it may be found that there are other claims present which cannot be used as conflict claims due to slight differences not disclosed in the opposing application, but which are so similar to the conflict matter that they are not patentably different.

Des situations similaires se rencontrent lorsque les pourcentages des constituants chevauchent. Par exemple, un demandeur peut divulguer une composition contenant de 15 à 25% d'une substance et un second demandeur substantiellement la même composition contenant de 17 à 28% de ladite substance. Avant de rédiger des revendications pour mieux définir un conflit il doit y avoir dans une des demandes au moins une revendication revendiquant au moins la partie des intervalles qui chevauchent. Autrement, les exigences de l'article 45(1) ne seraient pas satisfaites.

Revendications de type « Markush »

Une revendication de type « *Markush* » en est une rédigée de manière à comprendre des espèces choisies d'un genre par opposition à toutes les espèces du genre de façon à exclure les espèces inopérantes du genre. Les revendications du type « Markush » sont normalement limitées aux demandes du domaine de la Chimie. Ainsi, si un inventeur trouve que certaines substances d'une catégorie connue de produits chimiques peuvent indifféremment être employées pour réaliser son invention tandis que d'autres sont inopérantes, il peut avoir recours à un terme sous-générique qui inclura les substances utiles tout en excluant celles qui ne le sont pas.

Lorsqu'une demande contient une revendication du type « Markush » qui couvre un groupe consistant en quatre substances apparentées, A, B, C et D, et qu'une autre demande contient une revendication du type « Markush » qui couvre un groupe D, E et F, le Bureau rédige une revendication visant la ou les substances communes (D en l'occurrence) et en conflit est entamé basé sur une telle substance commune.

REVENDEICATIONS DÉPENDANT DE LA RÉSOLUTION DU CONFLIT

Lorsqu'on examine des demandes pour choisir les revendications en conflit, il se peut qu'il y ait d'autres revendications qui ne peuvent être utilisées comme revendications en conflit à cause de différences mineurs qui ne sont pas divulguées dans la demande opposée mais qui sont si rapprochées de la matière en conflit qu'elles n'en diffèrent pas d'une manière brevetable.

In the first conflict letter claims not patentably different from conflict claims are indicated to the applicant who is also informed that, if he loses the conflict, such claims will be rejected. He is also advised that should he win the conflict the allowability of these claims will be considered after the conflict.

Dans la première communication ayant trait au conflit, les revendications qui ne diffèrent pas d'une manière brevetable des revendications en conflit sont signalées au demandeur qui est également avisé que s'il perd le conflit, de telles revendications seront rejetées. Il est également avisé à l'effet que s'il gagne ledit conflit, l'acceptation desdites revendications sera considérée une fois le conflit terminé.

18.07 SIMULTANEOUS ACTION ON ALL APPLICATIONS

Letters issued under Section 45(2) are sent out at the same time to each applicant in the conflict. This procedure is also followed for letters under Section 45(3) and (4) combined and those under Section 45(5). It may be necessary, however, to issue a letter under Section 45(4) to one applicant but not to the other if a conflict claim is being rejected.

DÉCISION SIMULTANÉE SUR TOUTES LES DEMANDES

Les lettres établies d'après l'article 45(2) sont expédiées simultanément à chaque demandeur prenant part au conflit. Cette façon de procéder est également employée pour les lettres établies d'après les articles 45(3) et (4) combinés ainsi que d'après l'article 45(5). Il peut cependant s'avérer nécessaire d'expédier une lettre établie d'après l'article 45(4) à un demandeur et non à l'autre si une revendication en conflit est rejetée.

18.08 MARKING OF CONFLICT CLAIMS

Conflict claims are marked consecutively with the designations C1 and C2 etc. placed in the margin starting with one application and following on with the conflict claims in the next application, then with those in the third application, and so on, depending on the number of applications involved.

Identical claims carry the same "C" number. Similar claims in conflict which are not identical bear different "C" numbers. The applicant is instructed in the Section 45(2) letter to place the "C" number in the margin opposite each claim he inserts in his application from the conflicting claims offered him.

NOTATIONS DES REVENDICATIONS CONCURRENTES

Les revendications concurrentes sont notées consécutivement en employant les notations C₁ et C₂ etc., placées dans la marge commençant par les revendications concurrentes contenues dans une demande et continuant avec celles contenues dans une seconde demande, une troisième demande et ainsi de suite suivant le nombre de demandes impliquées. Les revendications identiques portent la même notation. Les revendications concurrentes qui sont similaires mais non identiques portent des notations différentes. Dans la communication établie d'après l'article 45(2) on avise le demandeur de placer les notations « C » dans la marge vis-à-vis chaque revendication choisie parmi les revendications concurrentes qui lui sont offertes et qu'il décide d'insérer dans sa demande.

18.08.01 Dependent Claims

Dependent claims submitted from one application to another for conflict purposes refer to the claim on which they are dependent by the "C" number of such claim.

For the application from which the dependent claim originates, it is not normally necessary for the applicant to submit a fresh claim sheet

Revendications dépendantes

Les revendications dépendantes tirées d'une demande et soumises dans une autre aux fins de conflit régèrent à la revendication de laquelle elles dépendent en se servant de la notation « C » de ladite revendication.

Pour ce qui est de la demande qui contenait originellement la revendication dépendante, il n'est pas normalement nécessaire que le demandeur soumette une nouvelle page de revendications contenant les notations « C ». Sur avis au Bureau de son intention de

inserting the conflict “C” numbers. When he advises the Office of his intent to contest priority for such claim, the Office enters the appropriate “C” designations.

In some cases it may be necessary to require applicants to re-submit conflict claims in non-dependent form, for example, when the main claim is not in the conflict.

18.09

LANGUAGE OF APPLICATIONS

When an application written in one of the two languages official in Canada (English and French) is in conflict with one in the other official language any claims that are submitted to the opposing applicants are in the language of the originating specification, together with an Office translation thereof. If applicants refuse to accept the Office translation because they believe it does not reflect proper meaning of the original text, they may submit what they consider to be a proper translation.

18.10

SUMMARY OF CONFLICT PROCEDURE

The following summarizes briefly the procedure followed in handling conflicts. Fuller details are given in Sections 18.11 et seq.

Prosecution by means of examiners' actions is suspended during conflict proceedings. The conflict proceedings under Section 45(2), Section 45(3) and (4), Section 45(4), and Section 45(5) and conducted by “Commissioner's letters”, which are signed for the Commissioner by the examiner. The first letter is issued under Section 45(2). Provided conflict is maintained the next letter is issued under Section 45(3) and (4). If it is decided that conflicting subject matter should be rejected in view of located or submitted prior art, this is done at the Section 45(4) or re-examination stage.

The re-examination is limited to that permitted by Section 45(4). When prosecution under Section 45(3) and (4) or Section 45(4) is completed, letters are sent out under Section 45(5) calling for affidavits showing when the inventions were made.

disputer la priorité d'une telle revendication, le Bureau inscrit les notations « C » appropriées.

Dans certains cas, il peut s'avérer nécessaire d'exiger des demandeurs de resoumettre des revendications concurrentes sous forme indépendante, par exemple, lorsque la revendication principale n'est pas en conflit.

LANGAGE DES DEMANDES

Lorsqu'une demande rédigée dans une des deux langues officielles du Canada (Français et Anglais) est en conflit avec une demande rédigée dans l'autre langue officielle, toutes revendications soumises au demandeur opposé sont dans la langue du mémoire descriptif duquel elles sont tirées accompagnées d'une traduction du Bureau. Si les demandeurs refusent d'accepter la traduction du Bureau, croyant qu'elle ne rend pas avec exactitude la signification du texte d'origine, ils peuvent en soumettre une autre qu'ils croient plus appropriée.

SOMMAIRE DE LA PROCÉDURE DE CONFLIT

Ce qui suit résume brièvement la marche suivie au cours du conflit. De plus amples détails sont donnés aux paragraphes 18.11 et suivants.

La poursuite au moyen de rapports d'examineurs est suspendue pour la durée des procédures de conflit. Lesdites procédures sous l'article 45(2), l'article 45(3) et (4), l'article 45(4) et l'article 45(5) sont conduites par l'entremise de « Lettres du commissaire » signées par l'examineur au nom du commissaire. La première lettre est établie selon l'article 45(2). Si le conflit est maintenu la lettre suivante est établie selon l'article 45(3) et (4). S'il est établi que de la matière en conflit devrait être rejetée en vue le document trouvé ou soumis traitant de réalisations antérieures ou la rejette à l'étape (4) de l'article 45 ou à l'étape du ré-examen de la demande. Ce ré-examen doit se limiter à ce que permet l'article 45(4). À la terminaison de la poursuite selon l'article 45(3) et (4) ou l'article 45(4), des lettres sont expédiées selon l'article 45(5) exigeant la sous-mission d'affidavits démontrant quand les inventions ont été réalisées.

When the time limit for reply to the Section 45(5) letter has expired, the sealed envelopes containing the affidavits are opened in accordance with Section 45(6).

A determination is next made as to who is the prior inventor. The Commissioner then notifies the applicants which applicant is awarded the conflict claims in accordance with Section 45(7).

A time limit of six months is specified during which the applicants may commence proceedings in the Federal Court for a fresh determination of their respective rights. No extension to this time limit is possible. (*Philco v. R.C.A. Victor*, (1967) 1 Ex. C.R. 450)

If no applicant commences proceedings in the Federal Court under Section 45(8) within the time limit set the examiner resumes prosecution as outlined in 18.22.01. If one applicant does commence proceedings in the Court, prosecution is suspended until completion of such proceedings, and then prosecution is resumed.

18.11

TIME LIMITS FOR RESPONSES TO CONFLICT LETTERS

The time limits given for responses to conflict letters under Section 45 are as follows:

Section 45(2)	3 months
Section 45(3) and (4)	2 months
Section 45(4)	4 months
Section 45(5)	6 months

Second conflict letters under the same subsection may be given shorter time limits.

The letters under Sections 45(2), 45(3) and (4), 45(4) and 45(5) are not governed by Section 32 of the Act, and the Exchequer Court decision of *Philco v. R.C.A. Victor*, (1967) 1 Ex. C.R. 450, is not applicable to proceedings within the Patent Office. A request for extension of time to respond to any of these letters under Rule 139 will be considered by the Office but will not be granted except for exceptional reasons.

While such request for extension may be granted before or after the original time period expires and may lengthen the response time to a date more

À l'expiration du délai de réponse à la lettre établie selon l'article 45(5), les enveloppes scellées contenant les affidavits sont ouvertes tel que prescrit par l'article 45(6).

On détermine par la suite qui est le premier inventeur. Le commissaire avise alors les demandeurs du résultat de ladite détermination quant à savoir à quel demandeur les revendications concurrentes sont accordées tel que prescrit à l'article 45(7).

Un délai de six mois est alors fixé en dedans duquel les demandeurs peuvent commencer des procédures à la Cour Fédérale qui permettront à nouveau de déterminer leurs droits respectifs. Aucune prolongation de ce délai ne sera accordée. (*Philco v. R.C.A. Victor*, (1967) 1 Ex. C.R. 450).

Si aucun des demandeurs ne commence des procédures à la Cour Fédérale sous l'article 45(8) en dedans du délai fixé, l'examineur reprend la poursuite tel qu'indiqué au paragraphe 18.22.01. Si l'un des demandeurs commence des procédures à la Cour, la poursuite est suspendue jusqu'à la fin desdites procédures et reprise par la suite.

DÉLAIS DE RÉPONSES AUX LETTRES DE CONFLIT

Les délais de réponses aux lettres de conflit établies selon l'article 45 sont fixés comme suit :

Article 45(2)	3 mois
Article 45(3) et (4)	2 mois
Article 45(4)	4 mois
Article 45(5)	6 mois

Des délais plus courts peuvent être fixés pour répondre à toutes seconde lettre de conflit écrite sous le même sous-article.

Les lettres établies sous les articles 45(2), 45(3) et (4) et 45(5) ne tombent pas sous le coup de l'article 32 de la Loi sur les brevets, et la décision de la Cour de l'Échiquier dans la cause de *Philco v. R.C.A. Victor*, (1967) 1 Ex. C.R. 450 ne s'applique pas aux procédures internes au Bureau. Toute requête de prolongation de délai de réponse à n'importe laquelle de ces lettres, établie en vertu de la règle 139, sera prise en considération par le Bureau mais ne sera pas accordée que pour des raisons

than 6 months from the date of the letter, commencement of a subsequent stage of conflict proceedings may preclude the granting of such request.

If a request for an extension of time is granted to one party to a conflict, the date for acting is extended for all parties to the conflict. The other parties to the conflict will be informed of the extension if there is sufficient time to do so before the extension expires.

18.11.01 Consequences of Failure to Reply to Conflict Letters

A failure to reply to a Section 45(2) or a Section 45(5) letter is not considered to lead to abandonment of the application as a whole but rather of the conflicting subject matter (Rule 69(2)).

Failure to reply to a combined Section 45(3) and (4) letter has no effect on the prosecution of the application in conflict.

A failure to reply to a Section 45(4) letter does not cause abandonment of either the application or the conflicting claims not rejected in the letter, but rather it is held to be a failure to contest priority with respect to the conflicting claims rejected.

18.12 APPLICATIONS REMOVED FROM OR ADDED TO CONFLICT

Whenever one application is removed from a conflict, all parties to the conflict are notified.

Whenever an application is added to a conflict, the parties affected by the addition are notified in a new letter written under Section 45(2).

18.13 PROCEDURE UNDER SECTION 45(2)

18.13.01 The First Conflict Letter

The letter refers to Section 45(2), sets out the time limit for response, acknowledges the applicant's previous response, specifies the claims presently in the application, and indicates the existence of conflict. It identifies the conflicting applications

exceptionnelles. Quoiqu'une telle requête de prolongation puisse être accordée avant ou après l'expiration du délai original et puisse reporter la réponse à une date dépassant de six mois de la lettre, l'engagement d'une étape subséquente de la procédure de conflit peut empêcher l'accord d'une telle requête.

Si une prolongation de délai est accordée à l'une des parties au conflit, le délai pour toute action subséquente des autres parties est également prolongé. Les autres parties au conflit seront informées de ladite prolongation si le temps le permet avant l'expiration du délai prolongé.

Conséquences du défaut de réponse aux lettres de conflit

Le défaut de répondre à une lettre établie selon l'article 45(2) ou 45(5) n'est pas considéré comme conduisant à l'abandon de la demande dans sa totalité mais plutôt de la matière en conflit (règle 69(2)).

Le défaut de répondre à une lettre établie selon l'article 45(3) et (4) combinés est sans effet sur la poursuite de la demande en conflit.

Le défaut de répondre à une lettre établie selon l'article 45(4) ne conduit à l'abandon ni de la demande, ni des revendications en conflit non rejetées dans ladite lettre, mais est plutôt considéré comme un défaut de disputer la priorité des revendications concurrentes rejetées.

DEMANDES RETIRÉES OU AJOUTÉES AU CONFLIT

Lorsqu'une demande est retirée d'un conflit, toutes les parties en sont avisées.

Lorsqu'une demande est ajoutée à un conflit, les parties touchées par ladite addition en sont avisées dans une nouvelle lettre établie en vertu de l'article 45(2).

MARCHE À SUIVRE SELON L'ARTICLE 45(2)

La première lettre de conflit

La lettre fait référence à l'article 45(2), fixe un délai de réponse, accuse réception de la dernière réponse du demandeur, spécifie les revendications présentes dans la demande et indique l'existence d'un conflit. Elle identifie les demandes concurrentes par l'emploi de suffisamment de chiffres qui permettent de différencier lesdites demandes concurrentes, substituant des x

by using only sufficient digits to differentiate the applications in the conflict and substituting X's for the other digits; e.g., 987,026 is identified as XXX,XX6 if the other application numbers in the conflict do not terminate with 6, but it is identified as XXX,X26 if another application number in the conflict ends in 6.

The letter also states which claims (if any) of the application are identical with claims appearing in the conflicting applications, the "C" numbers assigned to them and which other applications contain such claims.

Another paragraph indicates which of the applicant's claims, if any, have been submitted to the other applicant's, to whom they have been submitted, and the conflict designation ("C number") assigned to them.

Other paragraphs specify which of the conflicting applicant's claims are in conflict, or which claims are suggested claims drafted by the Office.

The letter correlates the conflicting claims within each of the conflicting applications, so that the applicant knows clearly how his claims relate to each of the other applications.

If the application contains claims which are not in conflict but which are not patentably different (N.P.D.) from the conflicting claims, they are indicated as such in another paragraph. These N.P.D. claims do not carry the "C" number designation.

Another paragraph requires the applicant to reply to the letter if he wishes to contest priority with respect to the conflicting subject matter.

Slight variations of the first letter are sometimes necessary, depending on particular circumstances. Sometimes, identical claims are all that appear in both applications, in which case a mere statement to this effect and the allotment of marginal "C" designations is all that is necessary. In some cases a claim from a third party is offered to both the applicant and a second party. In this case the letter will indicate that if both applicants accept the claim from the third party they will also be in conflict with each other.

When a Section 45(2) letter is mailed, a copy of Section 45 is enclosed as required by Section 45(2).

aux autres chiffres; e.g. 987, 026 est identifié par xxx,xx6 si les numéros des autres demandes en conflit ne se terminent pas par un 6, mais il sera identifié par xxx, x26 si le numéro d'une autre demande en conflit se termine par un 6.

La lettre établit également quelles sont les revendications identiques (s'il y en a) contenues dans la demande et dans les demandes concurrentes, les notations « C » qui leur sont assignées ainsi que les autres demandes contenant de telles revendications.

Un autre paragraphe indique lesquelles des revendications du demandeur, s'il y en a, ont été soumises aux autres demandeurs, à qui elles ont été soumises, ainsi que la notation « C » qui leur a été assignée.

D'autres paragraphes spécifient quelles revendications sont en conflit avec les revendications du demandeur ou les revendications suggérées qui ont été rédigées par le Bureau.

La lettre met en corrélation les revendications concurrentes avec chacune des demandes en conflit, de façon à ce que le demandeur sache clairement la manière dont ses revendications sont reliées à chacune de celles des autres demandes.

Si la demande contient des revendications qui ne sont pas en conflit mais qui ne diffèrent pas d'une manière brevetable des revendications concurrentes, on l'indique dans un paragraphe séparé. Ces revendications ne portent pas de notation « C ».

Un autre paragraphe exige que le demandeur réponde à la lettre s'il désire disputer la priorité de la matière en conflit.

Dépendant des circonstances de légères modifications de la première lettre sont parfois nécessaires. Quelques fois, seulement des revendications identiques sont contenues dans les deux demandes, en quels cas, une simple mention de ce fait et une attribution des notations marginales « C » sont nécessaires. Dans certains cas, une revendication d'une troisième partie est offerte au demandeur et à une seconde partie. En l'occurrence, la lettre établira que si les deux demandeurs acceptent la revendication de la troisième partie, ils seront également en conflit l'un avec l'autre.

Lorsqu'une lettre établie selon l'article 45(2) est posée, une copie de l'article 45 y est jointe tel que requis par l'article 45(2).

18.13.02 Different Parties in a Conflict, Same Agent

If a patent agent represents two (or more) different parties in conflict when a Section 45(2) letter is being mailed out, the Office notifies the agent. The agent must limit his activity to one applicant by withdrawing as agent from all other applications in conflict.

18.13.03 Response to the Section 45(2) Letter

An applicant must reply to the Section 45(2) letter if he wishes to contest priority of any claims to conflicting subject matter. He must insert and/or retain conflicting claims and specify which conflicting matter he wishes to contest.

Rule 68 permits the entry of general amendments to an application up to the time specified for response to the Section 45(2) letter and such amendments are entered or refused under the same guidelines as those which apply to amendments received during normal prosecution.

If an amendment in response to the Section 45(2) letter contains claims which should be offered to a conflicting applicant, further letters are written under Section 45(2). These claims will be given new "C" numbers.

18.13.04 Procedure if No Reply to the Section 45(2) Letter

If an applicant does not reply to a Section 45(2) letter, he loses right to the conflicting subject matter, but the application itself is not considered abandoned.

His application is removed from the conflict and any conflicting claims on file and any claim not patentably different from a claim offered for insertion is refused to him under Rule 69(2) by an examiner's action written under Rule 46. If none of the parties replies to the Section 45(2) letters, these claims are refused to all parties.

Différentes parties à un conflit, même agent

Si un agent de brevets représente deux (ou plusieurs) parties différentes dans un conflit lors de l'expédition d'une lettre établie selon l'article 45(2), le Bureau en avise l'agent. Ce dernier doit se restreindre à ne représenter qu'un seul demandeur et se retirer comme agent de toutes les autres demandes en conflit.

Réponse à une lettre établie selon l'article 45(2)

Un demandeur doit répondre à la lettre établie selon l'article 45(2) s'il souhaite disputer la priorité de toutes revendications visant la matière en conflit. Il doit insérer et/ou retenir les revendications concurrentes et spécifier la matière en conflit qu'il désire disputer.

La règle 68 permet l'insertion de modifications d'ordre général dans une demande jusqu'à la limite du délai de réponse à la lettre établie selon l'article 45(2) et de telles modifications sont insérées ou refusées pour les mêmes raisons qui s'appliquent aux modifications reçues en cours normal de poursuite.

Si une modification en réponse à la lettre établie selon l'article 45(2) contient des revendications qui devraient être offertes à un demandeur qui prend part au conflit, des lettres supplémentaires seront établies selon l'article 45(2). De nouvelles notations « C » seront attribuées à ces revendications.

Marche à suivre à défaut de réponse à la lettre établie selon l'article 45(2)

Si un demandeur ne répond pas à une lettre établie selon l'article 45(2), il perd ses droits à la matière en conflit, toutefois, la demande ne devient pas abandonnée. Sa demande est retirée du conflit et toutes revendications concurrentes au dossier, de même que toute revendication ne différant pas d'une manière brevetable d'une revendication offerte pour insertion lui sont refusées en vertu de la règle 69(2) par l'entremise d'un rapport d'examineur écrit en vertu de la règle 46. Si aucune des parties ne répondent aux lettres établies selon l'article 45(2), ces revendications sont refusées à toutes les parties.

AMENDMENTS DURING CONFLICT

Amendments which partially or totally avoid the conflict by cancellation of any of the conflicting claims will be accepted at any time before the commencement of proceedings in the Federal Court.

If at any time during conflict proceedings an applicant cancels any conflicting claims he forfeits his right to those claims and to any claims not patentably different therefrom. The cancelled claims are no longer in the conflict so far as that application is concerned. If all of the conflicting claims in the application are cancelled, the conflict is terminated so far as that application is concerned.

Other amendments submitted after expiry of the time limit under Section 45(2) are refused under Rule 68 if they do not aid in resolving the conflict. They will be reconsidered after the termination of the conflict if resubmitted by the applicant at that time.

New matter submitted during conflict is dealt with as outlined in 7.06.05

An amendment refused under Rule 68 (unless it is a supplementary disclosure acceptable under Rule 53) will not be reconsidered at the termination of conflict unless it is resubmitted to the Office by the applicant.

If an applicant submits art which does not apply to the conflict claims, or submits arguments upon which the examiner may not act in the next conflict letter he is so informed in the next letter by inclusion of the statement:

“The arguments (or art) submitted by the applicant in his letter of (date) have been considered, but it has been decided to proceed to the next stage of the conflict under Section . . .”

This will be followed by the reasons why the arguments or art are not being discussed in this letter. Such reasons may be:

MODIFICATIONS DURANT UN CONFLIT

Les modifications qui surmontent le conflit en tout ou en partie par l'annulation de toutes revendications concurrentes seront acceptées en tout temps avant le commencement des procédures à la Cour fédérale.

Si en tout temps durant les procédures de conflit un demandeur annule toutes revendications concurrentes, il perd ses droits à ces revendications de même qu'à toutes revendications qui n'en diffèrent pas d'une manière brevetable. Les revendications annulées ne font plus partie du conflit en ce qui concerne la demande. Si toutes les revendications concurrentes de la demande sont annulées, le conflit est terminé en autant que la demande est concernée.

Toutes autres modifications soumises passé l'expiration du délai de réponse fixé par l'article 45(2) sont refusées en vertu de la règle 68 si elles n'aident pas à la résolution du conflit. Elles seront reconsidérées une fois le conflit terminé si le demandeur les soumet de nouveau à ce moment là.

Toute matière nouvelle soumise durant un conflit est traitée tel qu'établi au chapitre 7.06.05.

Une modification refusée au terme de la règle 68 (à moins qu'il s'agisse d'une divulgation supplémentaire acceptable selon la règle 53) ne sera pas reconsidérée une fois le conflit terminé à moins qu'elle soit resoumise au Bureau par le demandeur.

Si un demandeur soumet des réalisations qui ne s'appliquent pas aux revendications concurrentes, ou soumet une argumentation à laquelle un examinateur ne puisse répondre dans la lettre de conflit subséquente, il en est informé dans ladite lettre par l'énoncé suivant :

« Les arguments (ou réalisations) soumis par le demandeur sans sa lettre du (date) ont été pris en considération, toutefois, il a été décidé de procéder à l'étape suivante du conflit selon l'article. . . »

Cet énoncé sera suivi d'une explication donnant les raisons pour lesquelles lesdits arguments ou réalisations ne sont pas discutés dans cette lettre. De telles raisons peuvent être :

(a) the arguments are not pertinent, (b) the art is not applicable, (c) the art is pertinent but may not be applied until the conflict proceedings reach the Section 45(4) stage or (d) the arguments are pertinent but may be considered only at the Section 45(7) stage of the conflict proceedings.

a) Les arguments ne sont pas pertinents,

b) Les réalisations ne s'appliquent pas,

c) Les réalisations sont pertinentes mais ne peuvent être citées en opposition tant que les procédures de conflit n'auront pas atteint l'étape (4) de l'article 45, ou

d) Les arguments sont pertinents mais ne peuvent être considérées qu'à l'étape (7) de l'article 45 des procédures de conflit.

18.15 **RULE 66 — INTERCHANGE OF NAMES**

The Patent Office interchanges the names of parties to a conflict under Rule 66 when so authorized by the parties. Where one party has not agreed to an exchange of names his name is not interchanged.

RÈGLE 66 — ÉCHANGE DE NOMS

Le Bureau des brevets échange les noms des parties au conflit en vertu de la règle 66 lorsqu'il est autorisé à ce faire pour lesdites parties. Si l'une des parties n'est pas d'accord avec ce procédé, son nom n'est pas communiqué.

18.16 **PROCEDURE UNDER COMBINED SECTION 45(3) AND (4)**

MARCHE À SUIVRE SELON LES ARTICLES 45(3) ET (4) COMBINÉS

18.16.01 **Section 45(3) and (4) Letter**

When the applicants reply to the letters under Section 45(2) and contest priority of conflicting claims, the applicants are advised, in accordance with Section 45(3), of those conflicting claims which each applicant has retained and/or has accepted. In these letters, the applicants are also advised of the provisions of Section 45(4) whereby the applicants may avoid the conflict by amendment or cancellation of the conflicting claims, or may submit prior art which may make the conflicting claims unpatentable to any of the applicants in the conflict.

Lettre établie selon les articles 45(3) et (4)

Lorsque les demandeurs répondent aux lettres établies selon l'article 45(2) et disputent la priorité des revendications concurrentes, ces derniers sont informés, en accord avec l'article 45(3), des revendications concurrentes que chaque demandeur a retenues et/ou a acceptées. Dans ces lettres, les demandeurs sont également informés des dispositions de l'article 45(4) d'après lesquelles les demandeurs peuvent éviter le conflit en modifiant ou en annulant les revendications concurrentes, ou qu'ils peuvent soumettre des réalisations antérieures qui peuvent rendre les revendications concurrentes non brevetables pour chacun des demandeurs ayant part au conflit.

18.16.02 **Response to the Section 45(3) and (4) Letter**

Since the letter under 45(3) and (4) is merely a notification to the applicants of the existence of conflict and an invitation for the submission of prior art, a response to the letter is not mandatory.

Réponse à la lettre établie selon les articles 45(3) et (4)

Puisque la lettre établie selon les articles 45(3) et (4) n'est qu'un simple avis donné aux demandeurs à l'effet qu'il existe un conflit ainsi qu'une invitation à soumettre des réalisations antérieures, une réponse à cette lettre n'est pas obligatoire.

18.17

FURTHER PROCEDURE UNDER SECTION 45(4)

Re-examination of conflicting applications is conducted under Section 45(4). It is limited to consideration of the patentability of the conflicting claims in view of any prior art.

18.17.01

Section 45(4) Letter

When prior art is applicable as a citation, a “Commissioner’s Letter” is mailed under Section 45(4) rejecting those conflicting claims which are unpatentable in view of the prior art.

In the Section 45(4) letter, only conflicting claims may be rejected, and only in view of the prior art. Other claims which are not patentable in view of the art are brought to the applicant’s attention but no rejection of them is made. These latter claims will be rejected through normal prosecution after the conflict has been terminated.

The applicant is advised that if an argument is presented that the rejected conflicting claims are patentable over the cited art the patentability of such claims, if they continue to be conflicting claims, will be reviewed by the Patent Appeal Board before a final decision is made by the Commissioner. The Patent Appeal Board will consider only the rejection of conflicting claims in view of prior art and will not consider any matter in respect of priority between applicants. In view of this, the applicant is advised to submit a full statement of his reasons why the cited prior art is not pertinent and if an oral hearing is desired before the Patent Appeal Board to request such within the time limit set for response to this letter.

18.17.02

Responses to the Section 45(4) Letter

(i) Cancellation of Claims

If a response complies with the requirements of the Section 45(4) letter by cancelling the rejected claims and conflict still exists over other claims,

MARCHE À SUIVRE ULTÉRIEURE SELON L’ARTICLE 45(4)

Le ré-examen des demandes en conflit se fait selon l’article 45(4). Il est limité à la considération de la brevetabilité des revendications concurrentes en vue de toute réalisation antérieure.

Lettre établie selon l’article 45(4)

Lorsque la réalisation antérieure peut être citée en opposition, une « lettre du commissaire » établie en vertu de l’article 45(4) rejetant les revendications concurrentes non brevetables en vue de ladite réalisation antérieure est expédiée.

Dans la lettre établie selon l’article 45(4), seules les revendications concurrentes peuvent être rejetées, et ce seulement en vue de réalisation antérieure. Les autres revendications jugées non brevetables en vue de ladite réalisation sont portées à l’attention du demandeur mais ne sont pas rejetées. Ces dernières revendications seront rejetées en cours de poursuite normale une fois le conflit terminé.

On avise le demandeur que si un argument est avancé à l’effet que les revendications concurrentes rejetées sont brevetables en dépit des réalisations citées en opposition, la brevetabilité de telles revendications, si elles sont toujours concurrentes, sera étudiée par la Commission d’appel des brevets avant qu’une décision finale ne soit prise par le commissaire. La Commission d’appel des brevets ne prendra en considération que le rejet des revendications concurrentes en vue des réalisations antérieures et ignorera toute question ayant trait à la priorité des demandeurs. Pour cette raison, on avise le demandeur de soumettre un énoncé complet de ses raisons alléguant la non pertinence des réalisations antérieures citées en opposition et que si une audition par la Commission d’appel des brevets est désirée, de la demander dans le délai fixé pour répondre à cette lettre.

Réponses à la lettre établie selon l’article 45(4)

(i) Annulation des revendications

Si une réponse satisfait les exigences de la lettre établie selon l’article 45(4) en annulant les revendications rejetées qu’un conflit subsiste par rapport à d’autres revendications, la poursuite se continue selon 45(5). (Voir 18.18). Le demandeur perd ses droits aux revendications rejetées qui sont annulées ainsi qu’à toutes

prosecution is continued under Section 45(5) (see 18.18). The applicant forfeits his rights to the rejected claims which are cancelled and any claims not patentably different therefrom. They are no longer in conflict as far as the particular application is concerned.

If, however, all the conflicting claims in the application are cancelled, conflict no longer exists and this application is removed from the conflict.

If the applicant cancels other conflicting claims which were not rejected in the Section 45(4) letter, he also forfeits his rights to these claims.

(ii) Arguments

When in reply to a Section 45(4) letter, conflict continues to exist with respect to a rejected claim because the applicants argue that the rejected conflicting claim is patentable over the cited prior art, and refuse to cancel the claim, the Patent Appeal Board reviews the arguments whether or not a request for review is made. A final decision is then made by the Commissioner. After the review by the Patent Appeal Board, the Commissioner may decide: (a) that the rejected conflicting claim is patentable and prosecution will continue under Section 45(5), or (b) that the rejected claim is not patentable over the prior art and a grant of patent on such claim is refused in which case further prosecution is delayed until expiry of the time limit for appeal of the decision to the Courts.

(iii) No Reply

Failure to reply to a Section 45(4) letter will result in the loss of all claims rejected in that letter, as well as all claims not patentably different from such rejected claims (Rule 69(2)). Failure to reply does not result in abandonment of the application.

autres revendications qui n'en diffèrent pas d'une manière brevetable. Elles ne sont plus en conflit en autant que la demande en question est concernée.

Si, cependant, toutes les revendications concurrentes contenues dans la demande sont annulées, il n'existe plus de conflit et cette demande est retirée du conflit.

Si le demandeur annule des revendications concurrentes qui n'ont pas été rejetées dans la lettre établie selon l'article 45(4), il perd également ses droits à ces revendications.

(ii) Arguments

Quand en réponse à une lettre établie selon l'article 45(4), un conflit subsiste par rapport à une revendication rejetée parce que les demandeurs allèguent que la revendication rejetée est brevetable en vue de la réalisation antérieure citée en opposition, et qu'ils refusent d'annuler ladite revendication, la Commission d'appel des brevets revise les arguments avancés qu'une demande soit faite ou non à cet effet. Une décision finale est alors rendue par le commissaire. À la suite d'une révision par la Commission d'appel des brevets, le commissaire peut décider : (a) que la revendication concurrente rejetée est brevetable et alors la poursuite se continue selon l'article 45(5), ou (b) que la revendication concurrente rejetée n'est pas brevetable en vue de la réalisation antérieure et une délivrance de brevet pour une telle revendication est refusée dans quel cas, toute poursuite ultérieure est retardée jusqu'à l'expiration du délai pour en appeler de la décision aux Cours.

(iii) Aucune réponse

Le défaut de répondre à une lettre établie selon l'article 45(4) résultera en la perte de toutes les revendications rejetées dans ladite lettre ainsi que de toutes les revendications qui ne diffèrent pas d'une manière brevetable de telles revendications rejetées. (Règle 69(2)). Le défaut de réponse ne résulte pas en l'abandon de la demande.

18.18 PROCEDURE UNDER SECTION 45(5)**MARCHE À SUIVRE SELON L'ARTICLE 45(5)****18.18.01 Section 45(5) Letter****Lettre établie selon l'article 45(5)**

The letter under Section 45(5) asks for affidavits and supporting documents to establish the date of the invention.

La lettre établie selon l'article 45(5) demande des affidavits ainsi que des documents à l'appui afin de déterminer la date de l'invention.

The letter also requires sufficient copies of the affidavits and supporting documents from each applicant to enable distribution of a copy of each document to each other party to the conflict. Further, if two or more conflicting applications from the same applicant are being prosecuted by different patent agents, the letter requires sufficient additional copies to enable distribution of a copy to each of those agents.

La lettre exige également de chaque demandeur, un nombre suffisant de copies des affidavits et des documents à l'appui afin de distribuer une copie de chaque document à chacune des parties au conflit. De plus, si deux demandes en conflit ou plus provenant du même demandeur sont poursuivies par des agents de brevet différents, ladite lettre exige un nombre suffisant de copies additionnelles pour en permettre la distribution à chacun de ces agents.

18.18.02 Response to the Section 45(5) Letter**Réponse à la lettre établie selon l'article 45(5)**

An applicant must submit an affidavit if he intends to contest priority. The affidavit must make all the declarations required by Section 45(5) and must comply with Rule 70. If priority is not to be contested, no response to the Section 45(5) letter need be made.

Un demandeur doit soumettre un affidavit s'il a l'intention de disputer la priorité. L'affidavit doit contenir toutes les déclarations requises par l'article 45(5) et doit satisfaire les exigences de la règle 70. Si la priorité n'est pas disputée, il n'est pas nécessaire de répondre à la lettre établie selon l'article 45(5).

(i) If an applicant does not submit an affidavit, his application is removed from the conflict, and any claims in his application directed to the conflicting subject matter or to matter not patentably different therefrom are refused under Rule 69(2).

(i) Si un demandeur ne soumet pas d'affidavit, sa demande est retirée du conflit et toutes revendications visant la matière en conflit ou une matière qui n'en diffère pas d'une manière brevetable contenues dans sa demande sont refusées en vertu de la règle 69(2).

(ii) In those conflicts where only one party files an affidavit, that party is entitled to the conflicting subject matter. The conflict is discontinued, and the unopened envelope containing the affidavit is returned to him as called for in Section 45(6). He is advised that he has been awarded priority, and normal examination is resumed.

(ii) Dans les conflits où seulement une des parties dépose un affidavit, cette dernière a droit à la matière en conflit. Le conflit est alors discontinué et l'enveloppe non ouverte contenant l'affidavit lui est retournée tel que requis par l'article 45(6). On avise la partie concernée de l'adjudication qui lui est faite de la priorité, et l'examen normal est repris.

(iii) When two or more applicants submit envelopes containing affidavits, they are opened. The conflicting matter is refused to applicants who fail to supply affidavits. The Commissioner proceeds to determine who is the prior inventor, and in that determination considers the evidence in the affidavits, the filing dates and certified convention dates of all applicants, including those who fail to file affidavits. If it is determined that one of the applicants who filed an affidavit is the first inventor, he is awarded priority. If, however, it is found that one of the applicants

(iii) Quand deux ou plusieurs demandeurs soumettent des enveloppes contenant des affidavits, ces enveloppes sont ouvertes. La matière en conflit est refusée aux demandeurs qui ne soumettent pas d'affidavits. Le commissaire cherche à déterminer quel est le premier inventeur, et pour y arriver, prend en considération les preuves contenues dans les affidavits, les dates de dépôt et les dates certifiées de priorité de conventionnelle de tous les demandeurs, incluant ceux qui ne déposent pas d'affidavits. S'il est déterminé qu'un des demandeurs qui a déposé un affidavit

who failed to submit an affidavit is, on the basis of his filing date, certified convention date or other evidence of record, the prior inventor, none of the applicants is entitled to the conflicting matter. The applicants who filed affidavits are advised of the priority date of the application of the prior inventor. If one of the applicants commences proceedings in the Courts under Section 45(8), he is entitled to obtain a copy of that application through the Courts.

The applicant who failed to submit an affidavit does not receive a copy of the other applicant's affidavits and the conflict claims in his application are rejected under Rule 69(2) by an Examiner's action.

(iv) If, upon inspecting an affidavit, it is found that it is insufficient to satisfy the requirements of Section 45(5), all conflicting claims and those not patentably different are refused to the applicant. If the applicant is found to be the prior inventor, none of the conflicting applicants is entitled to the conflicting claims.

18.19 PROCEDURE UNDER SECTION 45(7) — DETERMINATION OF PRIORITY

After the affidavits have been opened, they are referred to the examiner to review the record of the invention and make a recommendation as to which of the conflicting applicants is the prior inventor.

The recommendation by the examiner is reviewed by the Commissioner who then notifies the applicants of his decision.

18.19.01 Adequacy of Affidavits

The affidavit submitted in response to the Section 45(5) letter must make the declarations required by Section 45(5) and also must conform with Rule 70.

If the affidavit does not cover the invention of some of the claims it cannot be used in determining the priority of such claims. Sketchy and vague statements of priority or a mere statement of conception date are not sufficient and the applicant is given the priority date clearly indicated in the affidavit to be the earliest date when the invention was actually made.

est le premier inventeur, on lui concède la priorité. Si, cependant, il est trouvé qu'un des demandeurs qui n'ont pas soumis d'affidavits est, en vertu de sa date de dépôt, de sa date certifiée de priorité conventionnelle ou de toute autre preuve au dossier, le premier inventeur, aucun des demandeurs n'a droit à la matière en conflit. Les demandeurs qui ont déposé des affidavits sont informés de la date de priorité de la demande du premier inventeur. Si l'un des demandeurs entame des procédures en Cour selon l'article 45(8), il peut obtenir une copie de cette demande par l'entremise de la Cour.

Le demandeur qui n'a pas soumis d'affidavit ne reçoit pas de copie des affidavits de l'autre demandeur et les revendications concurrentes contenues dans sa demande sont rejetées en vertu de la règle 69(2) dans un rapport d'examineur.

(iv) Si, en examinant un affidavit, ce dernier est trouvé insuffisant à satisfaire les exigences de l'article 45(5), on refuse au demandeur toutes les revendications concurrentes de même que celles qui n'en diffèrent pas d'une manière brevetable. Si ledit demandeur s'avère être le premier inventeur, aucun des demandeurs n'a droit aux revendications concurrentes.

MARCHE À SUIVRE SELON L'ARTICLE 45(7) — DÉTERMINATION DE LA PRIORITÉ

Une fois les affidavits ouverts, ils sont référés à l'examineur qui revoit le dossier de l'invention et fait une recommandation, à savoir parmi les demandeurs prenant part au conflit, lequel est le premier inventeur.

La recommandation de l'examineur est révisée par le commissaire qui avise alors les demandeurs de sa décision.

Suffisance des affidavits

L'affidavit soumis en réponse à la lettre établie selon l'article 45(5) doit faire les déclarations exigées par l'article 45(5) et doivent se conformer à la règle 70.

Si l'affidavit ne couvre pas l'invention exposée dans quelques revendications, il ne peut servir à déterminer la priorité de telles revendications. Des énoncés de priorité vagues et superficiels ou un simple énoncé de date de conception ne sont pas suffisants et on accorde comme date de priorité au demandeur, celle qui

The affidavit should be supported by such evidence as dated copies of drawings, laboratory notes, reports, letters, requisitions and orders for parts or by corroborating affidavits made by other parties.

18.19.02 Affidavits Substantiated by Exhibits

The evidence provided by exhibits to substantiate statements made in an affidavit must be consistent with the subject matter of any conflict claim which the affidavit states is described in the exhibit.

All pertinent evidence showing when the invention was made must be provided with the affidavit. Any further evidence which is submitted after the time limit for submitting the affidavit has expired is not considered as supporting the applicant's rights to priority.

18.19.03 Corroborating Affidavits

It is not essential to file corroborating affidavits. However, such affidavits are useful for substantiating the evidence, particularly where supporting exhibits are not complete.

18.20 DATE OF INVENTION

The earliest date which will be accorded is the date on which the inventor disclosed both the invention and its utility to someone else.

18.20.01 Disclosure to Others

The Office does not recognize as the date of invention mere conception of an invention, nor even the date that the invention was carried out. There must be disclosure to others. The date the invention was disclosed to others is the earliest date that will be considered in determining priority.

18.20.02 Utility Essential to Invention

An invention, such as that relating to a new substance, may not be said to be invented until such date as the utility for it is known. In some instances the utility may be apparent once the substance is made. If the use is not obvious the inventor will not be accorded a date prior to that when he discovered and disclosed to others the use for the invention.

dans l'affidavit, y est clairement indiquée comme la date la plus antérieure de la réalisation de l'invention. L'affidavit devrait être supporté par des preuves telles que des copies datées de dessins, notes de laboratoire, rapports, lettres, demandes et commandes de pièce ou par des affidavits corroboratifs établis par d'autres parties.

Affidavits justifiés par des pièces à conviction

La preuve fournie par des pièces à conviction pour justifier des énoncés fait dans un affidavit doit être compatible avec la matière de toute revendication concurrente que l'affidavit énonce comme étant décrite dans lesdites pièces à conviction.

Toute preuve pertinente montrant quand l'invention fut réalisée doit être fournie avec l'affidavit. Toute preuve supplémentaire soumise après l'expiration du délai de soumission de l'affidavit n'est pas considérée comme appui au droit du demandeur à la priorité.

Affidavits corroboratifs

Il n'est pas essentiel de déposer des affidavits corroboratifs. Toutefois, de tels affidavits sont utiles pour justifier la preuve, en particulier lorsque les pièces à conviction à l'appui ne sont pas complètes.

DATE D'INVENTION

La date la plus antérieure qui sera accordée est celle à laquelle l'inventeur a divulgué à un autre et l'invention et son utilité.

Divulgaration aux autres

Le bureau ne reconnaît pas comme date d'invention, la simple conception d'une invention, ni même la date à laquelle l'invention a été réalisée. Il doit y avoir divulgation aux autres. La date à laquelle l'invention fut divulguée aux autres est la date la plus antérieure qui sera prise en considération pour déterminer la priorité.

L'Utilité — essentielle à l'invention

Une invention, en ce qui a trait à une nouvelle substance, ne peut être dite inventée avant la date à laquelle son utilité est connue. Dans certains cas, l'utilité peut être apparente une fois la substance produite. Si l'utilité n'est pas évidente, on n'accordera pas au demandeur une date antérieure à celle à laquelle il a découvert et divulgué à d'autres l'utilité de l'invention.

18.20.03

Other Considerations for Date of Invention

If the affidavit received under Section 45(5) does not contain evidence proving an earlier date of invention, the date of invention will be taken to be the earliest of.

- (a) the actual filing date of the application in Canada;
- (b) the certified convention date of record on the application;
- (c) the filing date of a corresponding certified foreign application. The corresponding foreign application may be from a convention or non-convention country.

Where copies of applications filed in foreign countries are provided as exhibits with affidavits, the foreign applications need not be certified by the foreign patent office if the affidavit itself includes a declaration as to the nature and authenticity of the foreign applications.

It is of course essential that any foreign application whose disclosure is relied upon to establish a date of invention actually disclose the subject matter of any particular conflict claim whose date it seeks to establish.

18.20.04

Caveats

A caveat may be used to establish a date of invention provided it meets the requirement of utility.

18.20.05

Diligence

Diligence, in the sense of the U.S. patent practice, does not apply to Canadian conflict proceedings. Once an inventor has made his invention and disclosed it to others, he need not be diligent in carrying out further development of the invention or in applying for a patent. No matter how long he delays he may go back to the date when he can prove he first made and disclosed the invention in any assessment as to when he made the invention.

Autres considérations ayant trait à la date d'invention

Si l'affidavit reçu au terme de l'article 45(5) ne contient pas de preuve d'une date d'invention antérieure, on retiendra comme date la plus antérieure de l'invention :

- a) la date de dépôt effective de la demande au Canada
- b) la date certifiée priorité conventionnelle enregistrée sur la demande
- c) la date de dépôt d'une demande certifiée correspondante peut avoir été déposée dans tout pays, unioniste ou non.

Lorsque des copies de demandes déposées en pays étrangers sont soumises comme pièce à conviction avec les affidavits, lesdites demandes étrangères n'ont pas à être certifiées par les bureaux de brevets étrangers si l'affidavit lui-même comprend une déclaration quant à la nature et l'authenticité des dites demandes étrangères.

Il est toutefois essentiel que toute demande étrangère dont la divulgation sert à établir une date d'invention, divulgue effectivement la matière de toute revendication concurrente particulière dont elle tend à établir la date.

Cavéats

Un cavéat peut servir à établir une date d'invention à condition que celui-ci remplisse le critère d'utilité.

Diligence

La diligence, au sens où elle est employée dans la pratique des États-Unis d'Amérique, ne s'applique pas aux procédures canadiennes de conflit. Une fois qu'un inventeur a réalisé son invention et l'a divulguée à d'autres, il n'a pas à exercer de diligence dans la mise au point de l'invention ou pour faire une demande de brevet. Quelque soit son retard, il peut toujours référer à la date à laquelle il peut prouver qu'il a pour la première fois réalisée et divulguée l'invention dans toute évaluation s'y rapportant.

18.21

NOTIFICATION OF AWARD

The Commissioner's decision under Section 45(7) is mailed to each of the parties to the conflict together with a copy of the affidavits of the other parties. The decision is mailed on the same day to all parties and a time limit of six months is set within which any of the parties may commence proceedings in the Federal Court. No extension of this time limit is possible.

18.21.01

Federal Court Proceedings

Whenever proceedings are commenced in the Federal Court under Section 45(8), the Statement of Claim or Declaration and the Statement of Defence along with their accompanying affidavits must be served on the Deputy Attorney General of Canada pursuant to Federal Court Rule 701(2) and (4).

A copy of any of the documents on file in another party's application may not be obtained from the Patent Office. The applications in conflict are not sent to the Federal Court, where copies may be obtained, until the Commissioner receives a request from one of the parties that this be done (Section 45(9)).

18.22

RESUMING EXAMINATION AFTER CONFLICT AWARD

If proceedings have not been commenced in the Court within the time limit set by the Commissioner, examination of the applications is resumed.

18.22.01

Further Examination After Court Judgement

The parties to an action in the Courts are required to file in the Patent Office a copy of the Notice of Discontinuance, or, under Rule 74, a certified copy of the final judgement.

If one of the parties to the action files a Notice of Discontinuance or final judgement it will suffice for all parties in that action. The copy of the final judgement supplied must be certified to satisfy Rule 74 and must be filed in the Office within six months of the date of the judgement. If no party supplies a certified copy of the final judgement within the time limit all applications become abandoned. Extensions of time may be granted after abandonment under Rule 139.

AVIS D'ADJUDICATION

La décision du commissaire établie selon l'article 45(7) est expédiée par la poste à chacune des parties au conflit accompagnée d'une copie des affidavits des autres parties. La décision est expédiée par la poste à toutes les parties à la même date et un délai de six mois est fixé en dedans duquel n'importe quelle des parties concernées peut entamer des procédures à la Cour fédérale. Aucune prolongation de ce délai ne sera accordée.

Procédures de la Cour fédérale

Lorsque des procédures sont entamées à la Cour fédérale en vertu de l'article 45(8), l'Exposé des prétentions ou Déclaration et les Conclusions de la défense, accompagnés de leurs affidavits respectifs, doivent être remis au Sous-Procureur général du Canada conformément à la Règle 701 (2) et (4).

Aucun exemplaire des documents du dossier d'une autre partie ne peut être obtenu du Bureau des brevets. Les demandes en conflit ne seront envoyées à la Cour fédérale, où des exemplaires sont disponibles, que si l'une des parties en fait la demande au Commissaire (article 45(9)).

REPRISE DE POURSUITE APRÈS L'ADJUDICATION

Si dans le délai fixé par le commissaire, des procédures n'ont pas été entamées à la Cour, l'examen de la demande est repris.

Examen postérieur au jugement de la Cour

Les parties à une action en Cour sont tenues de déposer au Bureau des brevets une copie de l'avis de discontinuation ou, en vertu de la règle 74, une copie certifiée du jugement final.

Si l'une des parties à l'action dépose un avis de discontinuation ou une copie du jugement final, cela suffira pour toutes les parties à l'action. La copie du jugement final se doit d'être certifiée afin de satisfaire les exigences de la règle 74 et doit être déposée au bureau en dedans de six mois de la date dudit jugement. Si aucune des parties ne fournit une copie certifiée du jugement final dans le délai fixé, toutes les demandes deviennent abandonnées. Des prolongations du délai peuvent être accordées après l'abandon et ce, en vertu de la règle 139.

After judgment of priority in the Federal Court (or Supreme Court, if there is further appeal) every application is subject to further examination. If one party has been awarded priority over a second party in the Court, the first party is not automatically entitled to a patent if a third party files or has filed an application before his application issues. This third party application may be an application found during the search of copending applications at the time of allowance or one filed during court proceedings.

À la suite d'un jugement de la Cour fédérale établissant la priorité (ou de la Cour suprême, en cas d'appel) chaque demande est sujette à ré-examen. Si en Cour, la priorité a été adjugée à une partie en vue d'une seconde partie, cette première partie n'est pas automatiquement habilitée à recevoir un brevet si une tierce partie dépose ou a déposé une demande avant l'émission de sa demande. La demande de cette tierce partie peut avoir été localisée à l'occasion d'une recherche dans les demandes en coïncidence au moment de l'acceptation ou avoir été déposée durant les procédures à la Cour.

18.23

JURISPRUDENCE

The following decisions of the courts are of importance in considering the subject matter of this chapter.

Permuttit v. Borrowman (1924) Ex. C.R. 8; (1925) S.C.R. 685; (1926) 43 R.P.C. 356.

Canadian Raybestos v. Brake Service (1926) Ex. C.R. 187; (1928) S.C.R. 61.

Gerrard v. Cary (1926) Ex. C.R. 170.

Christiani v. Rice (1929) Ex. C.R. 111; (1930) S.C.R. 443; (1931) 48 R.P.C. 511.

Goodyear Tire v. Rubber Service (1929) Ex. C.R. 63.

Larkin-Warren v. Frigidaire (1932) Ex. C.R. 67.

Ross Engineering v. Paper Machinery (1932) Ex. C.R. 238.

Aktiengesellschaft v. Shawinigan Chemicals (1936) Ex. C.R. 56.

Bohn Aluminum v. Berry (1937) Ex. C.R. 114; (1938) D.L.R. Vol. 1, 79

Air Reduction v. Commissioner of Patents (1939) Ex. C.R. 65; (1939) S.C.R. 358.

Kellogg Co. v. Helen Kellogg (1941) S.C.R. 242; 1 Fox Pat. C. 101.

Kellogg Co. v. Helen Kellogg (1942) Ex. C.R. 87; 2 Fox Pat. C. 164.

JURISPRUDENCE

Les jugements qui suivent sont importants en regard de la matière traitée dans le présent chapitre.

Permuttit v. Borrowman (1924) Ex. C.R. 8; (1925) S.C.R. 685; (1926) 43 R.P.C. 356.

Canadian Raybestos v. Brake Service (1926) Ex. C.R. 187; (1928) S.C.R. 61.

Gerrard v. Cary (1926) Ex. C.R. 170.

Christiani v. Rice (1929) Ex. C.R. 111; (1930) S.C.R. 443; (1931) 48 R.P.C. 511.

Goodyear Tire v. Rubber Service (1929) Ex. C.R. 63.

Larkin-Warren v. Frigidaire (1932) Ex. C.R. 67.

Ross Engineering v. Paper Machinery (1932) Ex. C.R. 238.

Aktiengesellschaft v. Shawinigan Chemicals (1936) Ex. C.R. 56.

Bohn Aluminum v. Berry (1937) Ex. C.R. 114; (1938) D.L.R. Vol. 1, 79.

Air Reduction v. Commissioner of Patents (1939) Ex. C.R. 65; (1939) S.C.R. 358.

Kellogg Co. v. Helen Kellogg (1941) S.C.R. 242; 1 Fox Pat. C. 101.

Kellogg Co. v. Helen Kellogg (1942) Ex. C.R. 87; 2 Fox Pat. C. 164

C.I.L. et al v. Sherwin Williams (1946) Ex. C.R. 65; 5 Fox Pat. C. 64.

C.I.L. et al v. Sherwin Williams (1946) Ex. C.R. 65; 5 Fox Pat. C. 64.

R.C.A. v. Raytheon (1956-60) Ex. C.R. 98; 16 Fox Pat. C. 122.

Unipack v. Crown Zellerbach (1956-60) Ex. C.R. 396; (1960) 33 C.P.R. 1.

Standard Oil v. Commissioner of Patents (1957) Ex. C., 17 Fox Pat. C. 47; (1958) 28 Sec. II C.P.R. 69.

Sherritt Gordon v. Downes (1962) Ex. C., 40 C.P.R. 108; 23 Fox Pat. C. 76.

Durkee-Atwood v. Richardson (1963) 39 C.P.R. 50.

Huttenwerk v. Denham Enterprises (1964) Ex. C., 44 C.P.R. 28.

Scragg v. Leesona (1964) Ex. C.R. 649; 26 Fox Pat. C. 1.

American Cyanamid v. Frosst (1965) Ex. C.R. 335; 29 Fox Pat. C. 153.

International Minerals v. Potash et al (1965) S.C.R. 3; 28 Fox Pat. C. 190; 43 C.P.R. 157.

R.C.A. v. Philco (1965) 2 Ex. C.R. 197; (1966) S.C.R. 296; 29 Fox Pat. C. 97; 46 C.P.R. 1.

Traver Investments v. Union Carbide (1965) 2 Ex. C.R. 126; 30 Fox Pat. 21; (1967) S.C.R. 196 Appeal Dismissed.

General Tire v. Dominion Rubber (1966) Ex. C.R. 1164; 48 C.P.R. 97; 31 Fox Pat. C. 20.

Montecatini v. McGary (1966) Ex. C.R. 690; 34 Fox Pat. C. 173; 48 C.P.R. 92.

R.C.A. v. Philco (1966) Ex. C., 49 C.P.R. 250.

Carborundum v. Norton (1967) 1 Ex. C.R. 466.

Philco v. R.C.A. (1967) 1 Ex. C.R. 450; 50 C.P.R. 282; Appeal dismissed in S.C.

Tenneco Chemicals v. Hooker (1967) 1 Ex. C.R. 188; 35 Fox Pat. C. 69; 51 C.P.R. 124.

Texaco v. Schlumberger (1967) 1 Ex. C.R. 459.

R.C.A. v. Raytheon (1956-60) Ex. C.R. 98; 16 Fox Pat. C. 122.

Unipak v. Crown Zellerbach (1956-60) Ex. C.R. 396; (1960) 33 C.P.R. 1.

Standard Oil v. Commissioner of Patents (1957) Ex. C. 17 Fox Pat. C. 47; (1958) 28 Sec. II C.P.R. 69.

Sherritt Gordon v. Downes (1962) Ex. C., 40 C.P.R. 108; 23 Fox Pat. C. 76.

Durkee-Atwood v. Richardson (1963) 39 C.P.R. 50.

Huttenwerk v. Denham Enterprises (1964) Ex. C., 44 C.P.R. 28.

Scragg v. Leesona (1964) Ex. C.R. 649; 26 Fox Pat. C. 1.

American Cyanamid v. Frosst (1965) Ex. C.R. 335; 29 Fox Pat. C. 153.

International Minerals v. Potash et al (1965) S.C.R. 3; 28 Fox Pat. C. 190; 43 C.P.R. 157.

R.C.A. v. Philco (1965) 2 Ex. C.R. 197; (1966) S.C.R. 296; 29 Fox Pat. C. 97; 46 C.P.R. 1.

Traver Investments v. Union Carbide (1965) 2 Ex. C.R. 126; 30 Fox Pat. C. 21; (1967) S.C.R. 196 Appeal Dismissed.

General Tire v. Dominion Rubber (1966) Ex. C.R. 1164; 48 C.P.R. 97; 31 Fox Pat. C. 20.

Montecatini v. McGary (1966) Ex. C.R. 690; 34 Fox Pat. C. 173; 48 C.P.R. 92.

R.C.A. v. Philco (1966) Ex. C., 49 C.P.R. 250.

Carborundum v. Norton (1967) 1 Ex. C.R. 466.

Philco v. R.C.A. (1967) 1 Ex. C.R. 450; 50 C.P.R. 282; Appeal dismissed in S.C.

Tenneco Chemicals v. Hooker (1967) 1 Ex. C.R. 188; 35 Fox Pat. C. 69; 51 C.P.R. 124.

E.I. Dupont v. Allied Chemical (1967) 2 Ex. C.R. 151; 35 Fox Pat. C. 112.

Hovercraft v. DeHavilland (1967) 2 Ex. C.R. 205; 34 Fox Pat. C. 150.

Owens Corning v. Union Carbide (1967) Ex. C.

Mears Heel v. Essex Products (1968) Ex. C.R. 210.

Branchflower v. Akshun (1968) 2 Ex C.R. 174.

Centre National v. Commissioner of Patents and Dupont (1968) Ex. C., 57 C.P.R. 57; 40 Fox Pat. C. 67.

Printed Motors v. Tri-Teck (1968) Ex. C., 54 C.P.R. 200.

Philco-Ford v. R.C.A. (1969) 1 Ex. C.R. 250; 56 C.P.R. 193; Appeal dismissed in S.C.

Distillers Co. v. Shell Oil (1969) Ex. C., 58 C.P.R. 85.

R.C.A. v. Hazeltine (1969) S.C.R. 533; 58 C.P.R. 1.

Dow Chemicals v. Richardson (1970) Ex. C., 64 C.P.R. 149.

Hammond Organ v. Stinson (1970) Ex. C., 65 C.P.R. 62.

Tenneco Chemicals v. Dupont (1970) Ex. C.

Dow Chemicals v. Firestone (1971) Fed. C.R. 81.

Firestone v. Ameripol (1971) Fed. C., 5 C.P.R. (2d) 17.

Procter & Gamble v. Colgate (1971) Fed. C., 2 C.P.R. (2d) 97.

Petro-Tex v. Commissioner of Patents (1971) Fed. C., 3 C.P.R. (2d) 104.

B.F. Goodrich v. Firestone (1973) Fed. C.R. 132.

Farbwerke Hoechst v. Grace (1973) Fed. C.

Montecatini v. Standard Oil (1973) Fed. C.R. 798; 10 C.P.R. (2d) 196.

Texaco v. Schlumberger (1967) 1 Ex. C.R. 459.

E.I. Dupont v. Allied Chemical (1967) 2 Ex. C.R. 151; 35 Fox Pat. C. 112.

Hovercraft v. DeHavilland (1967) 2 Ex. C.R. 205; 34 Fox Pat. C. 150.

Owens Corning v. Union Carbide (1967) Ex. C.

Mears Heel v. Essex Products (1968) Ex. C.R. 210.

Branchflower v. Akshun (1968) 2 Ex. C.R. 174.

Centre National v. Commissioner of Patents and Dupont (1968) Ex. C.; 57 C.P.R. 57; 40 Fox Pat. C. 67.

Printed Motors v. Tri-Teck (1968) Ex. C., 54 C.P.R. 200.

Philco-Ford v. R.C.A (1969) 1 Ex. C.R. 250; 56 C.P.R. 193; Appeal dismissed in S.C.

Distillers Co. v. Shell Oil (1969) Ex. C. 58 C.P.R. 85.

R.C.A v. Hazeltine (1969) S.C.R. 533; 58 C.P.R. 1.

Dow Chemicals v. Richardson (1970) Ex. C., 64 C.P.R. 149.

Hammond Organ v. Stinson (1970) Ex. C., 65 C.P.R. 62.

Tenneco Chemicals v. Dupont (1970) Ex. C.

Dow Chemicals v. Firestone (1971) Fed C.R. 81.

Firestone v. Ameripol (1971) Fed C., 5 C.P.R. (2d) 17.

Procter & Gamble v. Colgate (1971) Fed. C., 2 C.P.R. (2d) 97.

Petro-Tex v. Commissioner of Patents (1971) Fed. C., 3 C.P.R. (2d) 104.

B.F. Goodrich v. Firestone (1973) Fed. C.R. 132.

Farbwerke Hoechst v. Grace (1973) Fed. C.

Montecatini v. Standard Oil (1973) Fed. C.R. 798; 10 C.P.R. (2d) 196.

FEES PRESCRIBED UNDER SECTION 12 OF THE PATENT ACT		TAXES PRESCRITES EN VERTU DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI SUR LES BREVETS	
1	On filing an application for patent:	Sur dépôt d'une demande de brevet	\$200.00
2	For grant of a patent: Plus for each page of specification and drawings in excess of 100 pages:	Pour la concession d'un brevet pour chaque page de description et de dessins en excédent de 100	350.00 2.00
3	On filing each application to reissue a patent:	Sur dépôt de chaque demande de redélivrance d'un brevet	300.00
4	On filing an amendment after allowance of an application for patent:	Sur dépôt d'une modification après acceptation d'une demande de brevet	50.00
5	On asking that an amendment, whenever filed, be made the subject matter of a supplementary disclosure under section 53 of the Rules:	Sur demande visant à faire d'une modification, à quelque moment qu'elle soit déposée, le sujet d'une divulgation supplémentaire, conformé- ment à l'article 53 du règlement	125.00
6	On asking for reinstatement of an abandoned application:	Sur demande de rétablissement d'une demande abandonnée	200.00
7	On asking for restoration of a forfeited applica- tion under subsection 75(2) of the Act:	Sur demande de restauration d'une demande frappée de déchéance, conformément au para- graphe 75(2) de la Loi	200.00
8	On completing an application not completed on its filing date:	Pour remplir une demande partiellement remplie à la date de son dépôt	100.00
9	On asking for a special order under section 39 of the Rules:	Sur demande d'une ordonnance spéciale, en vertu de l'article 39 du règlement	50.00
10	On asking for the postponement of the issue of a patent under subsection 80(2) of the Rules:	Sur demande d'ajournement de la délivrance d'un brevet, en vertu du paragraphe 80(2) du règlement	50.00
11	On asking for an extension of time under section 139 of the Rules:	Sur demande d'une prolongation de délai, en vertu de l'article 139 du règlement	100.00
12	On asking for a correction under section 8 of the Act of a clerical error made by the applicant:	Sur demande de correction, en vertu de l'article 8 de la Loi, d'une erreur d'écriture faite par le demandeur	50.00
13	On lodging a caveat:	Sur dépôt d'un caveat	50.00
14	On asking for information in respect of a pending application referred to in section 11 of the Act:	Sur demande de renseignements dans le cas d'une demande en instance visée à l'article 11 de la Loi	50.00
15	On asking to attach a disclaimer to a patent:	Sur demande visant à joindre une renonciation à un brevet	50.00
16	On asking to register an assignment or a change of name document or any document affecting or relating to patents or applications, (a) for the first patent or application referred to in the assignment or document:	Sur demande d'enregistrement d'une cession, d'un document pour changer un nom ou tout document touchant ou concernant les brevets ou les demandes, (a) pour le premier brevet ou la première demande visé dans la cession ou le docu- ment	 25.00

	(b) for each patent or application referred to in the assignment or document in excess of one:	(b) pour chaque brevet ou demande visé dans la cession ou le document, en sus du premier ou de la première	10.00
17	On asking entry of appointment of representative under subsection 31(3) of the Act:	Sur demande d'inscription de la nomination d'un représentant, en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi	10.00
18	On asking to register a judgment <i>pro tanto</i> :	Sur demande d'enregistrement d'un jugement <i>pro tanto</i>	25.00
19	On filing an application under section 41 or 67 of the Act, (a) for the first patent referred to in the application: (b) for each patent referred to in the application in excess of one:	Sur dépôt d'une demande, en vertu des articles 41 ou 67 de la Loi, (a) pour le premier brevet visé dans la demande (b) pour chaque brevet visé dans la demande en sus du premier	250.00 100.00
20	For advertising an application under section 41 or 67 of the Act in the Canadian Patent Office Record	Pour la publication dans la Gazette du Bureau des Brevets du Canada d'une demande, en vertu des articles 41 ou 67 de la Loi	25.00
21	On asking for information whether or not a Canadian application identified by serial number has issued to patent and the patent number if it has issued	Sur demande de renseignements visant à savoir si un brevet a été délivré ou non à la suite d'une demande au Canada identifiée par un numéro de série, et à obtenir le numéro du brevet s'il a été délivré	10.00
22	On applying for registration under section 153 of the Rules	Sur demande d'enregistrement, en vertu de l'article 153 du règlement	50.00
23	On notifying the Commissioner in accordance with section 156 of the Rules of the desire of a candidate to take an examination or one or more papers thereof:	Sur avis au Commissaire, conformément à l'article 156 du règlement, portant qu'un candidat désire subir un examen ou l'une ou plusieurs de ces parties	40.00
24	For maintaining the name of a patent agent on the Register as a resident of Canada under paragraph 157(1)(a) of the Rules:	Pour garder dans le Registre le nom d'un agent des brevets à titre de résident du Canada, selon l'alinéa 157(1)(a) du règlement	50.00
25	For notice under subsection 157(2) of the Rules:	Pour avis, selon le paragraphe 157(2) du règlement	50.00
26	On reinstating the name on the Register under subsection 157(6) of the Rules:	Sur réinscription du nom dans le Registre, en vertu du paragraphe 157(6) du règlement	50.00
27	For each copy of a Canadian patent:	Pour chaque exemplaire d'un brevet canadien	2.00
28	On asking for a certified copy of any document, for the certificate:	Sur demande d'une copie certifiée de tout document, pour le certificat	10.00
29	On asking for a typewritten copy of any document, for each page in the document:	Sur demande d'une copie écrite à la machine de tout document, pour chaque page du document	4.00

30	On asking for a photocopy of any document, for each page in the document:	Sur demande d'une photocopie de tout document, pour chaque page du document	0.50
31	For trimming to size each application of less than 25 pages:	Pour réduire le format de chaque demande comprenant moins de 25 pages	3.00
32	For trimming to size each application of 25 pages or more:	Pour réduire le format de chaque demande comptant 25 pages ou plus	4.00
33	For numbering of lines, per page:	Pour numéroter les lignes, par page	0.50
34	For making minor changes to a drawing when in the opinion of the Commissioner such changes can be made within the Office and for making a copy of the original print before correction:	Pour apporter des modifications peu importantes à un dessin lorsque, de l'avis du Commissaire, ces modifications peuvent être effectuées par le Bureau et pour faire une copie de l'original avant les corrections	5.00
35	For publication in the Canadian Patent Office Record of a notice listing the patent numbers of patents available for licence or sale, other than an indication in the Record at the time of issuance the patent that it is available for licence or sale, for each patent number listed:	Pour publication dans la Gazette du Bureau des Brevets du Canada d'un avis portant une liste des numéros de brevets qui peuvent faire l'objet d'une licence ou d'une vente, avis distinct de celui qui paraît dans la Gazette au moment de la délivrance du brevet pour indiquer que le brevet peut faire l'objet d'une licence ou d'une vente, par numéro de brevet	10.00
36	For a list of patents in a subclass, for each page in the list:	Pour une liste des brevets que comprend une sous-classe, par page de la liste	0.50
	On asking, by the applicant for a patent or by the applicant or opponent of a compulsory licence application, for each copy of an audio magnetic tape:	Sur demande, par le demandeur d'un brevet, ou par le demandeur ou l'opposant, d'une demande de licence obligatoire, pour chaque copie d'un ruban de magnétophone	25.00
	On asking, by the applicant for a patent or by the applicant or opponent of a compulsory licence application for a transcript of an audio magnetic tape, for each page in the transcript:	Sur demande, par le demandeur ou l'opposant, d'une demande de licence obligatoire, de transcription d'un ruban de magnétophone, par page de transcription	25.00

A

abandonment 2.04.02; 3.01; 3.07; 4.02; 4.03; 6.04; 10.08.02; 11.06; 13.03.01; 13.05; 13.06; ch. 15; 16.04; 16.09
 Abitibi Com. Decision 12.03.02
 abstract 4.01; ch. 6
 acceptance 11.16
 accident 14.01
 account number 2.02.01
 accounting 12.03.01
 accuracy 7.01
 Acetol, Micro Products v. 8.06
 action 2.03; 10.08.02; 11.02; 11.06; 11.14; 11.16; 13.02; 13.05
 addition of applications to conflict 18.12
 address 2.01
 advanced prosecution 2.05
 affidavit 2.05.03; 2.06.02; 11.08; 11.08.01; 15.04.01
 affidavits (conflict) 18.10; 18.18.01; 18.18.02; 18.19.01; 18.19.02; 18.19.03
 affidavits, adequacy of conflict 18.18.02; 18.19.01
 affidavits, copies of conflict 18.18.01; 18.21
 affidavits, failure to submit conflict 18.18.02
 affidavits returned (conflict) 18.18.02
 agent 1.02; 1.03; 1.04; 5.03
 aggregation 8.05; 8.05.02
 Air Reduction v. Commissioner of Patents 18.23
 Akshun, Branchflower v. 18.23
 Aktiengesellschaft v. Shawinigan Chemicals 18.23
 algorithm 12.03.01
 Allied Chemical, E.I. Dupont v. 18.23
 allowance 2.05.02; 13.06; 13.08 to 13.11; 14.10.03
 alternative 7.01
 ambiguity 7.01; 8.03
 amendment 6.01; 7.06; 11.05; 11.08; 11.09; ch. 13
 amendment after allowance 13.08 to 13.11
 amendment to petition 5.02.02; 13.06
 amendments during conflict 18.13.03; 18.14
 American Optical, The King v. 8.05
 American Cyanamid v. Frosst 18.23
 Ameripol, Firestone v. 18.23
 anniversary 3.06
 apparatus 10.04; 10.05; 14.06
 apparatus, Product, Process 18.04.05
 appeal 16.08

abandon 2.04.02; 3.01; 3.07; 4.02; 4.03; 6.04; 10.08.02; 11.06; 13.03.01; 13.05; 13.06; chap. 15; 16.04; 16.09
 Abitibi décision du Comm. 12.03.02
 absence d'invention 11.03.02
 « acceptance » 11.16
 acceptation 2.05.02; 13.06; 13.08 à 13.11; 14.10.03
 acceptation (avis d'. . .) 13.02; 13.03.01
 acceptation (modifications après. . .) 13.08 à 13.11
 acceptations (retrait des. . .) 2.07.02; 18.02
 accident 14.01
 Acetol (Micro Products v.) 8.06
 action en suspens 2.03.01
 adjonction 14.08
 adjudication (avis d'. . .) 18.21
 adjudication de priorité 18.18.02; 18.19; 18.19.01; 18.20; 18.20.01; 18.20.02; 18.20.03; 18.20.04
 adresse postale du Bureau des brevets 2.01
 affidavit 2.05.03; 2.06.02; 11.08; 11.08.01; 15.04.01
 affidavits (conflit) 18.10; 18.18.01; 18.18.02; 18.19.01; 18.19.02; 18.19.03
 affidavits (copies des. . .) (conflit) 18.18.01; 18.21
 affidavits (défaut de soumettre des. . .) (conflit) 18.18.02
 affidavits retournés (conflit) 18.18.02
 affidavits (suffisance des. . .) (conflit) 18.18.02; 18.19.01
 agent 1.02; 1.03; 1.04; 5.03; 18.03.02
 agent (nomination d'. . .) 1.02; 1.03; 1.04; 5.03
 agent principal 5.03.01
 agent (révocation d'. . .) 5.03.01; 5.03.02
 agrégation 8.05; 8.05.02
 Air Reduction v. Commissioner of Patents 18.23
 ajournement 2.05.02
 ajout de demandes 18.12
 ajout de revendications 14.07.04
 Akshun (Branchflower v.) 18.23
 Aktiengesellschaft v. Shawinigan Chemicals 18.23
 algorithmes 12.03.01
 aliment 9.02.01
 Allemagne 11.16
 Allied Chemical (E.I. Dupont v.) 18.23
 alternatives 7.01
 ambiguïtés 7.01; 8.03
 amélioration 2.04.02
 American Cyanamid v. Frosst 18.23
 American Optical, (The King v. . . .) 8.05
 Ameripol, Firestone v. 18.23
 annexe II 2.02.03; 2.04; 2.07.01; 2.08; 3.10
 13.08
 anniversaire 3.06
 annulées (revendications. . .) 13.03.03; 14.08; 18.14; 18.17.02
 annulé (rapport. . .) 13.02
 antérieure (date la plus. . .) 11.08
 antérieures (réalisations. . .) 8.01.04; 8.02.01; 10.01.01; 11.01; 18.14; 18.17.01; 18.17.02

Appeal Board 1.02; 13.05.02; 13.06; 16.01;
 16.05; 16.06
 applied reference 11.02; 11.03
 applicant's letter 2.03; 11.14; 13.01; 13.05;
 13.06
 Application Section 1.02
 appointment of agent 1.02; 1.03; 1.04; 5.03
 appointments with examiners 1.02
 argument 11.09; 16.03; 16.04
 arguments submitted during conflict 18.14;
 18.17.01; 18.17.02
 arrangement 12.03.01
 arrangement of classes 17.03
 arrangement of subclasses 17.04
 art ch. 11
 art submitted during conflict 18.14; 18.17.01;
 18.17.02
 artistic skill 12.03.01
 assignee, (same) 18.04.01; 18.04.02
 assignment 1.03; 5.03; 5.05
 associate agent 5.03.02
 Atlas Brush, Curl-Master v. 14.07.01
 auslegeschrift 2.04.01
 Australia 11.16
 authorization 10.08.02; 10.08.06; 13.07; 16.07
 authorized persons 1.03; 1.04
 author's certificate 3.05
 Autographic Register, Burt Business
 Machines v. 8.06
 availability 11.14; 11.15.01
 award, notification of 18.21
 award of priority 18.18.02; 18.19; 18.19.01;
 18.20; 18.20.01; 18.20.02; 18.20.03; 18.20.04

appareil 10.04; 10.05; 14.06
 appareils (procédé, produit. . .) 18.04.05
 appel 16.08
 appel (Commission d'. . . des brevets) 1.02;
 13.05.02; 13.06; 16.01; 16.05; 16.06; 18.07.01
 18.07.02
 appui (documents à l'. . .) 11.08
 arguments 11.09; 16.03; 16.04; 18.14; 18.17.01;
 18.17.02
 arguments soumis durant un conflit 18.14;
 18.17.01; 18.07.02
 arrangement 12.03.01
 arrangement des classes 17.03
 arrangement des sous-classes 17.04
 article 2 7.02; 11.01; 12.01; 12.02; 12.02.01;
 12.03
 article 8 13.06; 13.12
 article 9 14.10
 article 10 1.03
 article 11 1.03; 2.04
 article 28 5.02; 7.06.04; 9.01; 11.01; 11.03.03;
 11.05; 11.10; 11.15.02; 11.16; 12.03; 14.16.04
 article 29 3.01; 3.06; 11.01; 11.05; 11.08
 article 32 4.02; 13.05; 15.01; 15.04; 16.02
 article 35 3.01; 7.01; 7.04; 7.05.01; 8.02.01; 8.03;
 8.04.02
 article 36 4.01.03; 8.04.03; 12.02.02; 13.03.03
 article 38 7.06.04; 9.04.04; 10.01.01; chap. 10
 article 41 8.04.03; chap. 9; 10.01; 10.03; 12.01;
 18.04.08
 article 42 16.08
 article 43 11.01; 11.08.01; 11.15.01; 11.15.03;
 11.16; 14.10.04
 article 44 16.05; 16.08
 article 45 8.03; 15.04; 18.10; 18.11; 18.11.01;
 18.13.04; 18.16.02; 18.17.02; 18.18.02;
 18.21
 article 45(1)(a) 18.04.01; 18.04.03
 article 45(1)(b) 18.04.01; 18.04.04; 18.04.05;
 18.04.06; 18.04.08
 article 45(2) 18.04.02; 18.05; 18.06; 18.07; 18.08;
 18.10; 18.12; 18.13; 18.13.01; 18.13.03
 article 45(3) et (4) 18.07; 18.10; 18.16; 18.16.01;
 18.16.02
 article 45(4) 18.07; 18.10; 18.17; 18.17.01; 18.17.02
 article 45(5) 18.17; 18.10; 18.18; 18.18.01; 18.18.02
 article 45(6) 18.10; 18.18.02
 article 45(7) 18.10; 18.14; 18.19
 article 45(8) 18.10; 18.18.02; 18.21.01
 article 45(9) 18.21.01
 article 47 2.02.04
 article 48 10.01.02; 11.03.03; 11.10
 article 50 14.01
 article 51 14.11
 article 52 15.01; 15.02
 article 63 11.01; 11.06; 11.09; 14.10.04; 15.04
 article 64 14.11

B

- bar 7.06; 11.03.03; 11.10
- Belgium 11.16
- Bell Craig, Boehringer Sohn v. 8.06; 9.04.03
- Berry, Bohn Aluminum v. 18.23
- beschluss 2.04.01
- B.F. Goodrich v. Firestone 18.23
- blank spaces 2.03; 7.04.04
- Board (Appeal) 1.02; 13.05.02; 13.06; 16.01; 16.05; 16.06
- Boehringer Sohn, v. Bell Craig 8.06; 9.04.03
- Bohn Aluminum v. Berry 18.23
- bona fide 13.05; 13.06; 15.04
- Borrowman, Permuttit v. 18.23
- Brake Service, Canadian Raybestos v. 18.23
- Branch (Classification and Search Systems) 1.04; 17.03
- Branch Director 14.10.03
- Branchflower v. Akshun 18.23
- British specification 11.15.02; 11.16
- Brown's Theatres, Northern Electric v. 12.02.01; 12.03
- Burt Business Machines v. Autographic Register 8.06
- Burton Parsons v. Hewlett Packard 8.06; 9.02.02; 9.03
- business 12.03.01
- B.V.D. v. Canadian Celanese 7.02; 8.06
- article 75 13.03.01; 15.03; 15.04
- article 81 3.06; 15.07
- article 83 3.06; 15.07
- artistique (talent. . .) 12.03.01
- Atlas Brush, (Curl-Master v. . .) 14.07.01
- auditions 11.06; 11.08; 16.01; 16.05; 16.06; 18.17.01
- « auslegeschrift » 2.04.01
- Australie 11.16
- auteurs (certificats d'. . .) 3.05
- Autographic Register (Burt Business Machines v.) 8.06
- automatique (secrétariat) 2.02.01
- autorisées (personnes. . .) 1.03; 1.04
- avancée (poursuite. . .) 2.05
- avis d'acceptation 2.08; 13.02; 13.03.01
- avis d'adjudication 18.21
- avis de discontinuation 18.22.01
- « bechluss » 2.04.01
- Belgique 11.16
- Bell Craig (Boehringer Sohn v. . . .) 8.06; 9.04.03
- Berry (Bohn Aluminum v.) 18.23
- B.F. Goodrich v. Firestone 18.23
- Biro Swan (v. Millwood) 8.02.02
- blancs (espaces. . .) 2.03.01; 2.03.02; 7.04.04
- Boehringer Sohn v. Bell Craig 8.06; 9.04.03
- Bohn Aluminum v. Berry 18.23
- bon fonctionnement (essentiel au. . .) 7.02
- bonne foi (de. . .) 13.05; 13.06; 15.04
- Borrowman (Permuttit v.) 18.23
- Brake Service (Canadian Raybestos v.) 18.23
- Branchflower v. Akshun 18.23
- brevet (définition de. . .) 11.15.01
- brevet inopérant 14.01
- brevet (partie de. . .) 14.11
- brevets 11.01; 11.16; 11.08; 11.09; 11.12; 11.13; 11.15.01
- brevets (adresse postale du Bureau des. . .) 2.01
- brevets (Commissaire des. . .) 1.02; 2.01; 8.04.01; 9.05; 9.02.01; 9.02.04; 9.04.02; 11.09; 14.10.02
- brevets (Commission d'appel des. . .) 1.02; 11.08; 13.05.02; 13.06; 16.01; 16.05; 16.06; 18.07.01; 18.07.02
- brevets (copies de. . .) 2.02.01; 2.02.02
- brevets de dessins 2.04.01; 3.05; 11.16
- brevets défectueux 14.01
- brevets (emplacement du Bureau des. . .) 1.01
- brevets étrangers 2.04; 3.01; 7.04; 11.01; 11.07 à 11.16
- brevets (Gazette des. . .) 2.02.01; 2.02.02; 13.03
- brevets imprimés 11.15.01
- brevets mineurs 2.04.01; 3.05; 11.16
- brevets (numéros de. . .) 2.04.02
- britannique (mémoire descriptif. . .) 11.15.02; 11.16
- Brown's Theatres (Northern Electric v. . .) 12.02.01
- Bureau des brevets (adresse postale du. . .) 2.01

Canadian Celanese, B.V.D. v. 7.02; 8.06
 Canadian General Electric v. Fada Radio 8.06
 Canadian Gypsum v. Gypsum, Lime 11.01;
 11.03.02
 Canadian Raybestos v. Brake Service 18.23
 cancellation of conflicting claims 18.14;
 18.17.02
 cancelled report 13.02
 cancelled claims 13.03.03; 14.08
 Carborundum v. Norton 18.23
 carrier 8.05.02; 9.02.04; 9.04.05
 Cary, Gerrard v. 18.23
 caveat 2.07; 18.20.04
 caveator 2.07.02
 Centre National v. Commissioner of
 Patents 18.23
 certificates (inventors') 2.04.01
 certification of documents 3.10
 certified copy 3.02; 11.08
 characteristic 7.02; 8.03
 chemical combinations 8.05.04
 chemical process 9.02.02
 Chief (Section) 13.10; 16.05
 Christiani v. Rice 18.23
 Ciba v. Commissioner 8.06; 9.04.02
 CIL et al v. Sherwin Williams 18.23
 citation ch. 11
 citation (incorrect) 11.02.01
 claiming more 14.05
 claiming too broadly 14.07.03
 claim ("means") 8.02
 claim (requirements) 4.01.03; 8.01
 claims dependent on outcome of
 conflict 18.06
 claims, marking of 18.08; 18.08.01
 claims not patentably different 18.06
 claims, suggesting 18.05
 clarity 7.01; 7.05.01; 8.01.01
 classes of subject matter 17.01
 classical method 9.04.02
 classification 11.12; ch. 17
 Classification and Search Systems
 Branch 1.04; 17.03
 classification of inventions 17.04.01
 class of claim 8.03; 14.06

Bureau des brevets (emplacement du. . .) 1.01
 Bureau des brevets (visite au. . .) chap. 1
 bureaux régionaux 2.02; 13.01
 Burt Business Machines v. Autographic
 Register 8.06
 Burton Parsons v. Hewlett Packard 8.06; 9.02.02;
 9.03
 B.V.D. v. Canadian Celanese 7.02; 8.06
 Canadian Celanese (B.V.D. v. . . .) 7.02; 8.06
 Canadian General Electric v. Fada Radio 8.06
 Canadian Gypsum v. Gypsum, Lime 11.01;
 11.03.02
 Canadian Raybestos v. Brake Service 18.23
 caractéristiques 7.02; 8.03
 Carborundum v. Norton 18.23
 Cary (Gerrard v.) 18.23
 catégories de revendications 8.03; 14.06
 cavéat 2.07
 cavéateur 2.07.02
 Centre National v. Commissioner of Patents 18.23
 certification de documents 3.10
 certificats d'auteur 3.05
 certificats d'inventeur 2.04.01
 certifiée (copie. . .) 3.02; 11.08
 cession 1.03; 5.03; 5.05; 18.04.01; 18.04.02
 chaîons (revendications. . .) 10.03; 10.06
 chef de section 13.10; 16.05
 chevauchement 11.10; 17.01; 18.04.01; 18.05;
 18.05.01
 chimique (procédé. . .) 9.02.02
 Christiani v. Rice 18.23
 Ciba v. Commissaire 8.06; 9.04.02
 CIL et al v. Sherwin Williams 18.23
 citations chap. 11
 citations erronées 11.02.01
 clarté 7.01; 7.05.01; 8.01.01
 classes 17.01
 classes (arrangement des. . .) 17.03
 classes (supériorité des. . .) 17.03
 classification 11.12; chap. 17
 classification des inventions 17.04.01
 Classification (Direction de la. . . et des Systèmes de
 Recherches) 1.04; 17.03
 classique (méthode. . .) 9.04.02
 coagent 5.03.02
 code (système international de numérotage en. . .)
 11.15
 Colgate (Procter & Gamble v.) 18.23
 Colonial Fastener (Lighting Fastener v. . . .) 8.02.02
 combinaison 8.02.02; 8.05; 10.07; 14.07.02;
 18.04.06
 combinaisons chimiques 8.05.04
 combinaisons exhaustives 8.05.01; 10.07.02

code numbering system 11.15
 coined (word) 5.02.03; 7.05
 Colgate, Procter & Gamble v. 18.23
 Colonial Fastener, Lightning Fastener v. 8.02.02
 combination 8.02.02; 8.05; 10.07; 14.07.02; 18.04.06
 combination (exhausted) 8.05.01; 10.07.02
 combinations 18.04.06
 Commissioner of Patents 1.02; 2.01; 8.04.01; 9.01; 9.02.01; 9.02.04; 9.04.02; 11.09; 14.10.02
 Commissioner's decision 16.01; 16.05; 16.07
 Commissioner's decision (conflict) 18.17.01; 18.17.02; 18.19; 18.21
 Commissioner's letter 11.08
 Commissioner's letters (conflict) 18.07; 18.10; 18.13.01; 18.16.01; 18.17.01; 18.18.01
 company seal 5.02.01
 composition 9.03; 10.07.02
 compound (intermediate) 9.02.03
 computer 12.03.01
 concept (inventive) 10.02.01; 10.04
 conflict 2.07.02; 3.03; 7.06.05; 10.01; 11.10; 13.06; 14.08; 14.10.04; 15.04; Chapter 18
 conflict before application in allowable form 18.03
 conflict — definition of 18.01
 conflict of interest 18.13.02
 consecutive order 4.04; 13.03.01
 consultation 1.02; 1.03; 1.04
 content of abstract 6.01
 Continental Soya v. Short Milling 9.02.02
 continuation-in-part 3.07
 convention country 3.01
 convention date 11.05; 14.08
 convention priority ch. 3; 11.15.02; 11.15.03; 11.16; 14.08
 Coop Agricole de Granby, Dairy Foods v. 9.02.02
 copies of patents 2.02.01; 2.02.02
 correction 13.07; 13.09
 correction (unauthorized) 13.07
 correspondence ch. 2; 13.01; 13.05; 13.07
 Court judgement 18.22.01
 Court proceedings 18.10; 18.18.02; 18.21; 18.21.01
 Court (Federal) 11.06; 16.01; 16.03; 18.21.01
 Court (Supreme) 16.01; 16.08
 critical errors 13.07
 cross reference 17.01
 Crown Zellerbach, Unipak v. 18.23
 Curl-Master v. Atlas Brush 14.07.02

commandes de documents 2.02.01
 commerciales (méthodes. . .) 12.03.01
 commerce (marque de. . .) 5.02.03; 7.05
 commerciaux (noms. . .) 5.02.03; 7.05
 Commissaire (décision du. . .) 16.01; 16.05; 16.07; 18.17.01; 18.17.02; 18.19; 18.21
 Commissaire des brevets 1.02; 2.01; 8.04.01; 9.05; 9.02.01; 9.02.04; 9.04.02; 9.05; 11.02; 14.10.02
 commissaire (lettres du. . .) 18.07; 18.10; 18.13.01; 18.16.01; 18.17.01; 18.18.01
 Commission d'appel des brevets 1.02; 13.05.02; 13.06; 16.01; 16.05; 16.06; 18.07.01; 18.07.02
 compagnie (sceau de la. . .) 5.02.01
 composés intermédiaires 9.02.03
 compositions 9.03; 10.07.02
 comptables (méthodes) 12.03.01
 compte de dépôt 2.02.01
 concept inventif 10.02.01; 10.04
 conception 11.08.01
 concession 11.15.01; 11.15.03; 11.16
 conditions imposées aux modifications 13.04
 conflit 2.07.02; 3.03; 7.06.05; 10.01; 11.10; 13.06; 14.08; 14.10.04; 15.04; chap. 18
 conflit (arguments soumis durant un. . .) 18.14; 18.17.01; 18.17.02
 conflit (découverte d'un. . .) 18.02
 conflit (définition d'un. . .) 18.01
 conflit (examen postérieur au. . .) 18.01; 18.04; 18.05
 conflit (examen préalable au. . .) 18.03
 conflit (modifications durant un. . .) 18.03.03; 18.14
 conflit (pratique du. . .) chap. 18
 conflit (présence d'un. . .) 18.04
 conflit (réalisations soumises durant un. . .) 18.14; 18.17.01; 18.17.02
 conflit (revendications dépendant de la résolution du. . .) 18.06
 conflit (sommaire de la procédure de. . .) 18.10
 conflit (sursis de. . .) 18.03.01
 connexes (matières. . .) 10.02.02
 consécutif (ordre. . .) 4.04; 13.03.01
 consultations 1.02; 1.03; 1.04
 contenu des précis 6.01
 Continental Soya v. Short Milling 9.02.02
 « continuation-in-part » 3.07
 contrefaçon 10.02.02; 10.06; 10.07.01
 conventionnelle (date de priorité. . .) 11.05; 11.08; 14.08
 conventionnelle (priorité. . .) chap. 3; 11.15.02; 11.15.03; 11.14.08
 Coop. Agricole de Granby (Dairy Products v. . .) 9.02.02
 copie certifiée 3.02; 11.05
 copie certifiée du jugement de cour 18.22.01
 copies de brevets 2.02.01; 2.02.02
 copies des affidavits 18.18.01; 18.21
 copies photostatiques 2.02.02

D

Dairy Foods v. Coop Agricole de Granby 9.02.02
 date (convention) 14.08
 date (effective) 2.07.02; 11.15; 11.16
 date (filing) 4.01; 4.02; 7.04.01; 7.04.03; 7.06.01; 7.06.02; 7.06.05; 10.08.01; 10.08.04; 11.07 to 11.10; 11.16; 13.01; 14.10
 date (invention) 18.20; 18.20.01; 18.20.02; 18.20.03; 18.20.04
 date (issue) 2.05.02; 2.08
 date (sealing) 2.04.01; 11.15.02; 11.16
 decision (Commissioner's) 16.01; 16.05; 16.07
 defective patent 14.01
 definition 8.03; 9.02.01; 9.02.02; 11.15.01
 definition (conflict) 18.01
 De Frees v. Dominion Auto 11.03.02
 DeHavilland, Hovercraft v. 18.23
 delay 2.05.01 to 2.05.03; 13.05.01
 delay of conflict 18.03.01
 delayed amendment 13.03.01; 13.03.02; 13.09
 Denham Enterprises, Huttenwerk v. 18.23
 dependent claim 6.05; 8.03
 dependent claims in conflict 18.02.01
 deposit account 2.02.01
 description 2.07.02; 7.01; 11.08.01
 design 12.03.01
 design patent 2.04.01; 3.05
 determination of priority 18.18.02; 18.19; 18.19.01; 19.20; 18.20.01; 18.20.02; 18.20.03; 18.20.04
 determining presence of conflict 18.04
 dies non 15.07
 different class of claim 14.06
 different matter 10.02.01
 diligence 18.20.05
 dilution 9.02.04

corrections 13.07; 13.09
 corrections manuscrites 13.03.01; 13.09
 corrections non-autorisées 13.07
 correspondance chap. 2; 13.01; 13.05; 13.07
 Cour fédérale 11.06; 16.01; 16.08; 18.21.01
 Cour (procédures à la. . .) 18.10; 18.18.02; 18.21; 18.21.01
 courrier chap. 2; 13.01
 Cour suprême 16.01; 16.08
 Crown Zellerback (Unipak v.) 18.23
 cruciales (erreurs. . .) 18.07
 Curl-Master v. Atlas Brush 14.07.1
 Dairy Food v. Coop. Agricole de Granby 9.02.02
 date de dépôt 4.01; 4.02; 7.04.01; 7.04.03; 7.06.01; 7.06.02; 7.06.05; 10.08.01; 10.08.04; 11.07 à 11.10; 11.16; 13.01; 14.01
 date d'émission 2.05.02; 2.08
 date d'invention 18.20; 18.20.01; 18.20.02; 18.20.03; 18.20.04
 date de priorité conventionnelle 11.05; 11.08; 14.08
 date de « sealing » 2.04.01; 11.15.02; 11.16
 date effective 2.07.02; 11.15; 11.16
 date la plus antérieure 11.08
 déchéance 2.03.01; 2.04.02; 15.03
 décisions 2.03; 10.08.02; 11.02; 11.06; 11.14; 11.16; 13.02; 13.05
 décision du Commissaire 16.01; 16.05; 16.07; 18.17.01; 18.17.02; 18.19; 18.21
 décision finale 1.02; 10.08.02; 10.08.06; 10.08.07
 Décision simultanée 18.07
 décisions (renseignements concernant les. . .) 2.03.02
 découverte d'un conflit 18.02
 défaut de réponse 18.11.01; 18.13.04; 18.16.02
 défaut de revendiquer 14.07.01; 14.07.02
 défaut de soumettre des affidavits 18.18.02
 défectueux (brevets. . .) 14.01
 définition de « brevet » 11.15.01
 définition d'un conflit 18.01
 définitions 8.03; 9.02.01; 9.02.02; 11.15.01
 De Frees v. Dominion Auto 11.03.02
 DeHavilland (Hovercraft v.) 18.23
 délais 2.05.01 à 2.05.03; 13.05.01; 18.10; 18.11; 18.21; 18.22.01
 délais (prolongations de. . .) 13.05; 16.02; 16.09; 18.10; 18.11; 18.21; 18.22.01
 demande de révision 16.01; 16.03 à 16.06
 demandes (ajout de. . .) 18.12
 demandes de redélivrance (examen des. . .) 14.10
 demandes de renseignements 2.02
 demandes incomplètes 2.05.03; 4.02
 demandes interférentes 2.07.02
 demandes irrégulières 2.05.03; 4.03; 5.02.01
 demandes (langage des. . .) 18.09
 demandes principales 3.09; 7.06.03; 10.08.02; 10.08.03

Director (Branch) 14.10.03
 disclosure ch. 7
 disclosure to others 18.20; 18.20.01; 18.20.02
 disclosure (supplementary) 3.04; 7.06;
 10.08.02; 13.06; 14.04
 disclaimer 14.11; 18.04.01
 discovery of conflict 18.02
 Distillers Co. v. Shell Oil 18.23
 division 2.05.03; 3.09; 7.06.03; ch. 10; 14.02
 document (certification) 2.08
 document (search) 6.05
 Dominion Auto, De Frees v. 11.03.02
 Dominion Rubber, General Tire v. 18.23
 Dow Chemicals v. Firestone 18.23
 Dow Chemicals v. Richardson 18.23
 Downes, Sherritt Gordon v. 18.23
 drawing 4.01; 7.03; 7.06; 11.08.01; 11.12
 drawing amendment 13.03.02
 Dupont v. Allied Chemical 18.23
 Dupont, Centre National v. Commissioner
 of Patents and 18.23
 Dupont, Tenneco Chemicals v. 18.23
 Durkee-Atwood v. Richardson 18.23

demandes (renseignements sur l'état des. . .)
 2.03.01; 2.03.02
 demandes (retrait des. . .) 18.12; 18.14; 18.17.02;
 18.18.02
 demandes (section des. . .) 1.02
 demandeur (lettre du. . .) 2.03; 11.04; 13.01; 13.05
 13.06
 demandeur (renseignements par le. . .) 2.03; 2.04
 Denham Enterprises (Huttenwerk v.) 18.23
 dépendantes (revendications. . .) 6.05; 8.03; 18.02.01
 dépôt 3.01; 4.01; 14.01; 14.03
 dépôt (compte de. . .) 2.02.01
 dépôt (date de. . .) 4.01; 4.02; 7.04.01; 7.04.03;
 7.06.01; 7.06.02; 7.06.05; 10.08.01; 10.08.04; 11.07 à
 11.01; 11.16; 13.01; 14.01
 dépôt (exigences aux fins de. . .) 2.07.01; 3.01;
 4.01; 14.01; 14.03
 dépôt (modalités de. . .) 3.01
 dépôt (taxes de. . .) 4.01
 dépôt (mémoire. . .) 4.01; 4.04; 5.01; 7.03; 7.05.01;
 7.06.02; 10.08.02
 description 2.07.02; 7.01; 11.08.01
 description précise 7.01
 description verbale 11.08.03
 dessin 4.01; 7.03; 7.06; 11.08.01; 11.12
 dessin (brevets de. . .) 2.04.01; 3.05; 11.16
 dessins (modifications des. . .) 13.03.02
 détermination de la priorité 18.18.02; 18.19;
 18.19.01; 18.20
 diligence 18.20.05
 diluents 8.05.02; 9.02.04; 9.04.05
 dilution 9.02.04
 Directeur 14.10.03
 Direction (Classification et des Systèmes de
 Recherches) 1.04; 17.03
 discontinuation (avis de. . .) 18.22.01
 disponibilité 11.14; 11.15.01
 disposition 12.03.11
 Distillers Co. v. Shell Oil 18.23
 diversité de matières 10.02.01
 division 2.05.03; 3.09; 7.06.03; chap. 10; 14.02
 divulgation chap. 7
 divulgation aux autres 18.20; 18.20.01; 18.20.02
 divulgation obscure 7.01
 divulgation supplémentaire 3.04; 7.06; 10.08.02;
 13.06; 14.04; 18.14
 documents 11.02; 11.14
 documents à l'appui 11.08
 documents cités en opposition 11.02; 11.03
 documents illustrant l'état de la technique 11.04;
 11.09 @ 11.11; 11.14
 documents de recherche 6.05
 documents (mosaïque de. . .) 11.03.01
 Dominion Auto (De Frees v. . . .) 11.03.02
 Dominion Rubber (General Tire v.) 18.23
 Dow Chemicals v. Firestone 18.23
 Dow Chemicals v. Richardson 18.23

E

earliest date of record 11.08
 effective date 2.07.02; 11.15
 enquiries see inquiries
 environment 10.04
 errors (critical) 13.07
 errors (minor) 13.07; 13.11; 14.09
 essential to good working 7.02
 Essex Products, Mears Heel v. 18.23
 examination after conflict 18.01; 18.04; 18.05
 examination after court judgement 18.22.01
 examination of abstract 6.03
 examination of reissue 14.10
 examination prior to conflict 18.03
 examiner under training 1.02
 examiner's summary 16.05
 examples 6.06; 7.04.05; 8.02.03; 9.03;
 10.02.02; 10.03; 10.04; 10.06; 12.03.01; 15.05;
 17.04
 exchange of names 18.15
 execution of petition 5.02.01
 exhausted combination 8.05.01
 exhibits 11.08.01; 18.19.02
 existence of conflict 18.01; 18.04; 18.05
 existence of conflict combinations and
 subcombinations 18.04.06
 existence of conflict, generic-species
 invention 18.04.07
 existence of conflict, Markush claims 18.05.02
 existence of conflict, overlapping
 matter 18.05; 18.05.01
 existence of conflict, process, product
 apparatus 18.04.05
 existence of conflict, re-issue
 applications 18.04.09
 existence of conflict, same assignee 18.04.01;
 18.04.02
 existence of conflict, same inventor 18.04.03;
 18.04.04
 existence of conflict, section 41
 applications 18.04.08
 extension of time 13.05; 15.05; 16.02; 16.09

Downes (Sherritt Gordon v.) 18.23
 Dupont v. Allied Chemical 18.23
 Dupont (Centre National v. Commissioner of Patents
 and) 18.23
 Dupont (Tenneco Chemicals v.) 18.23
 Durkee-Atwood v. Richardson 18.23
 échange de noms 18.15
 effective (date. . .) 2.07.02; 11.15
 émission (date d'. . .) 2.05.02
 émissions simultanées 2.05.01; 2.05.07
 empêchement légal 7.06.02; 7.06.04; 11.03.03;
 11.10
 emplacement du Bureau des brevets 1.01
 emploi (modes d'. . .) 8.05.03
 énoncés 7.01; 7.04.05; 8.02.01; 11.08
 enregistrée (date la plus antérieure. . .) 11.08
 enregistrée (marque de commerce. . .) 7.05
 entrevues 1.02
 environnement 10.04
 erreurs 14.01; 14.03; 14.08
 erreurs cruciales 13.07
 erreurs minimales 13.07; 13.11; 14.09
 erronées (citations. . .) 11.02.01
 espaces blancs 2.03.01; 2.03.02; 7.04.04
 espèces (invention d'. . .) 18.04.07
 essais (méthodes d'. . .) 12.03.01
 essentiel au bon fonctionnement 7.02
 Essex Products (Mears Heel v.) 18.23
 esthétique 12.03
 étape inventive 7.01
 état de la technique 11.03.02; 11.14
 état de la technique (documents illustrant l'. . .)
 11.04; 11.09 @ 11.11; 11.14
 état (renseignements sur l'. . . des demandes)
 2.03.01; 2.03.02
 étayage 7.06.01; 7.04.04; 8.01.03; 8.01.04; 9.04.01
 étendue 14.05; 14.07.03; 14.08; 17.01
 étrangers (brevets. . .) 2.04; 3.01; 7.04; 11.01; 11.07
 @ 11.16
 évidence 8.05.03; 11.03.02
 examen des demandes de redélivrance 14.10
 examen des précis 6.03
 examen postérieur au conflit 18.01; 18.04; 18.05
 examen postérieur au conflit 18.01; 18.04; 18.05
 examen postérieur au jugement de la Cour 18.22.01
 examen préalable au conflit 18.03
 examinateur (nouvel. . .) 1.02
 examinateur (résumé de l'. . .) 16.05
 exemples 6.06; 7.04.05; 7.05; 8.02.03; 9.03;
 10.02.02; 10.03; 10.04; 10.06; 15.05; 17.04
 exhaustives (combinaisons. . .) 8.05.01; 10.07.02
 exigences aux fins de dépôt 2.07.01; 3.01;
 4.01; 14.03
 exigences des revendications 4.01.03; 8.01
 exigences restantes 11.14; 13.02
 expériences 7.01

F

Fada Radio, Canadian General Electric v. 8.06
 failure to claim 14.07.01; 14.07.02
 failure to reply to conflict letters 18.11.01; 18.13.04; 18.16.02; 18.17.02; 18.18.02
 Farbwerke Hoechst v. Commissioner 8.06; 9.02.04; 14.10.02
 Farbwerke Hoechst v. Grace 18.23
 Federal Court 11.06; 16.01; 16.08
 fee 13.09; 13.11; 14.09; 15.03.01; Sch. II
 fee (filing) 4.01
 fee (final) 2.05.02; 2.07.02; 2.08; 15.03; 15.04
 fee (reinstatement) 15.04.01
 fee (restoration) 15.03.01
 Fiberglas v. Spun Rock Wools 8.06
 filing 3.01; 4.01; 14.01; 14.03
 filing date 4.01; 4.02; 7.04.01 to 7.04.03; 7.06.01; 7.06.02; 7.06.05; 10.08.01; 10.08.04; 11.07 to 11.10; 13.01; 11.16; 14.10
 filing fee 4.01
 final action 1.02; 10.08.02; 10.08.06; 10.08.07; 11.06; 16.01; 16.02
 final fee 2.05.02; 2.07.02; 15.03; 15.04
 final product 8.04.01; 9.04.03
 final rejection 7.06.06; 11.08; ch. 16
 Firestone v. Ameripol 18.23
 Firestone, B.F. Goodrich v. 18.23
 Firestone, Dow Chemicals v. 18.23
 folio (search) 6.05
 food 9.02.01
 foreign patent 2.04; 3.01; 7.04; 11.01; 11.07 to 11.16
 forfeiture 2.03.01; 2.04.02; 15.03
 Form 1 5.03.01
 Form 10 13.06; 14.09
 Form 13 5.03.01
 Form 14 2.07; 14.11
 Form 24 7.03; 8.01; 13.03.01
 Form 25 to 29 5.05
 formula 8.04
 France 11.16
 fraudulent intent 14.01
 fresh sheets 13.03; 13.09
 Frigidaire, Larkin-Warren v. 18.23
 Frosst, American Cyanamid v. 18.23
 Fry v. Commissioner 11.09; 14.10.04
 function 8.05

Fada Radio (Canadian General Electric v.) 8.06
 Farbwerke Hoechst v. Commissaire 8.06; 9.02.04; 14.10.02
 Farbwerke Hoechst v. Grace 18.23
 fédérale (Cour...) 11.06; 16.01; 16.08
 feuilles (nouvelles...) 13.03; 13.09
 Fiberglas v. Spun Rock Wools 8.06
 final (produit...) 8.04.01; 9.04.03
 final (rejet...) 7.06.06; 11.08; chap. 16
 finale (décision...) 1.02; 10.08.02; 10.08.06; 10.08.07; 11.06; 16.01; 16.02
 finale (taxe...) 2.05.02; 2.07.02; 15.03; 15.04
 Firestone v. Ameripol 18.23
 Firestone (B.F. Goodrich v.) 18.23
 Firestone (Dow Chemicals v.) 18.23
 folios de recherche 6.05
 fonction 8.05
 fonctionnaires 5.02.04
 fonctionnement 7.01; 7.02; 12.02.02
 fonctionnement (essentiel ou bon...) 7.02
 formes structurales 12.03.01
 formule 8.04
 formule 1 5.03.01
 formule 10 13.06; 14.09
 formule 13 15.03.01
 formule 14 2.07
 formule 15 14.11
 formule 24 7.03; 8.01; 13.03.01
 formules 25 à 29 5.05
 France 11.16
 frauder (intention de...) 14.01
 Frigidaire (Larkin-Warren v.) 18.23
 Frosst (American Cyanamid v.) 18.23
 Fry v. Commissaire 11.09; 14.10.04

G

games 12.03.01
 general inquiry 2.02
 General Tire v. Dominion Rubber 18.23
 generic invention 18.04.07
 Germany 11.16
 Gerrard v. Cary 18.23
 Gilbert v. Sandoz 8.05.02; 9.02.04
 Gilbert, Hoechst Pharmaceutical v. 8.06
 Gilbert, Rhône-Poulenc v. 8.06
 Gilcross, Sandoz v. 8.06
 good working 7.02
 Goodyear Tire v. Rubber Service 18.23
 Grace, Farbwerke Hoechst v. 18.23
 grant 11.15.01; 11.15.03; 11.16
 Gypsum, Lime and Canadian Gypsum
 v. 11.01; 11.03.02

H

Hammond Organ v. Stinson 18.23
 hand-entered amendments 13.03.01; 13.09
 Hazeltine, R.C.A. v. 18.23
 hearing 11.06; 11.08; 16.01; 16.05; 16.06;
 18.17.01
 Hearing (Patent Appeal Board) 18.17.01
 Hewlett Packard, Burton Parsons v. 8.06;
 9.02.02; 9.03
 hierachical structure 17.04
 Hoechst Pharmaceutical v. Gilbert 8.06
 Hoffmann-La Roche v. Commis-
 sioner 8.04.01; 9.01
 Hooker, Tenneco Chemicals v. 18.23
 Hovercraft v. DeHavilland 18.23
 Huttenwerk v. Denham Enterprises 18.23

I

ICI v. Commissioner of Patents 9.02.01
 idea 11.08.01
 identical claims 18.08; 18.13.01
 identification 5.03.03; 7.04.03; 7.05.02; 11.12
 improvement 2.04.02
 inadvertence 14.01
 incomplete application 2.05.03; 4.02
 incomplete response 13.05
 incorporation by reference 7.04.05
 incorrect citation 11.02.01
 indented subclass 17.04
 India 3.01
 industrial value 12.03
 informal application 2.05.03; 4.03; 5.02.01
 informal claim 13.05.01
 information 2.02.03; 7.02
 infringement 10.02.02; 10.06; 10.07.01
 ingenuity 11.03.02
 initiating conflict 18.13.01
 inoperability 12.02.01

garde (mise en. . .) 7.02
 Gazette des brevets 2.02.01; 2.02.02; 13.03
 General Tire v. Dominion Rubber 18.23
 générique (invention. . .) 18.04.07
 Gerrard v. Cary 18.23
 Gilbert (Hoechst Pharmaceutical v.) 8.06
 Gilbert (Rhône-Poulenc v.) 8.06
 Gilbert v. Sandoz 8.05.02; 9.02.04
 Gilcross, (Sandoz v.) 8.06
 Goodyear Tire v. Rubber Service 18.23
 Grace (Farbwerke Hoechst v.) 18.23
 Gypsum, Lime (Canadian Gypsum v. . . .) 11.01;
 11.03.02

Hammond Organ v. Stinson 18.23
 Hazeltine (R.C.A. v.) 18.23
 Hewlett Packard (Burton Parsons v. . . .) 8.06;
 9.02.02; 9.03
 hiérarchique (ordre. . .) 7.02
 Hoechst Pharmaceutical v. Gilbert 8.06
 Hoffmann-La Roche v. Commissaire 8.04.01; 9.01
 Holland (1889 RPC) 7.02
 Hooker (Tenneco Chemicals v.) 18.23
 Hovercraft v. DeHavilland 18.23
 Huttenwerk v. Denham Enterprises 18.23

I.C.I. v. Commissaire 9.02.01
 identification 5.03.03; 7.04.03; 7.05.02; 11.12
 identiques (revendications) 18.08; 18.13.01
 imprimés 12.03.01
 imprimés (brevets. . .) 11.15.01
 inadvertance 14.01
 incomplètes (demandes. . .) 2.05.03; 4.02
 incomplètes (réponses. . .) 13.05
 incorporation au moyen de renvoi 7.04.05
 Indes 3.01
 industrielle (valeur. . .) 12.03
 informations 7.02
 informations non-publiées 2.06.02; 11.14
 ingéniosité 11.03.02
 inopérant (brevet. . .) 14.01
 inopération 12.02.02
 inspection des mémoires descriptifs 1.03; 1.04;
 11.15.01

inoperative patent 14.01
 inquiry 2.02
 inquiry (action) 2.03.02
 inquiry by applicant 2.03; 2.04
 inquiry (status) 2.03.01; 2.03.02
 inspection of specifications 1.03; 1.04; 11.15.01
 instruction 12.03.08
 insufficiency 14.01; 14.07.04; 14.09
 intellectual matter 12.03.01
 intent to claim 14.07.01
 interchange of names 18.15
 interest (reference of) 11.04; 11.09 to 11.11; 11.14
 interfering application 2.07.02
 intermediate 8.04.01; 9.02.03; 9.04.01; 9.04.04
 international code 11.15
 International Minerals v. Potash et al 18.23
 interpretation 8.01.01; 9.02; 10.01.01
 interpretation of patents 2.02.04
 Interpretation Act 10.08.01; 15.01; 15.06
 interview 1.02
 invention 7.01; 7.02; 11.03.02
 invention claimed 2.04.02
 inventive ingenuity 11.03.02
 inventive matter 8.05; 8.05.02
 inventive step 7.01
 inventor 2.03.01; 2.04.02; 7.01
 inventors' certificates 2.04.01
 issue date 2.05.02
 Italy 11.16

J

judgement 12.03.01; 14.08; 15.04; 16.09
 judgement, certified copy of 18.22.01
 juxtaposition 8.05

K

Kellogg Co. v. Hellen Kellogg 18.23
 King (the) v. American Optical 8.05

L

Laboratoire Pentagone (Parke, Davis v.) 9.02.02; 9.03
 lack of invention 11.03.02
 language 5.01; 7.01; 8.01.01
 language of applications in conflict 18.09
 Larkin-Warren v. Frigidaire 18.23
 Leeson, Scragg v. 18.23
 Lightning Fastener v. Colonial Fastener 8.02.02
 limitation 8.03; 10.01
 linking claims 10.03; 10.06

instructions 12.03.01
 insufficiency 14.01; 14.07.04; 14.09
 intention de frauder 14.01
 intention de revendiquer 14.07.01
 interférentes (demandes. . .) 2.07.02
 intermédiaires 8.04.01; 9.02.03; 9.04.01; 9.04.04
 intermédiaires (composés. . .) 9.02.03
 International Minerals v. Potash et al 18.23
 international (systèmes. . . de numérotage en code) 11.15
 interprétation 2.02.04; 8.01.01; 9.02; 10.01
 interprétation (Loi d'. . .) 10.08.01; 15.01; 15.06
 intervalles 8.01.04
 inventeur 2.03.01; 2.04.02; 7.01; 18.04.03; 18.04.04
 inventeurs (certificats d'. . .) 2.04.01
 inventeur (nom de l'. . .) 7.04.03
 inventif (concept. . .) 10.02.01; 10.04
 invention 7.01; 7.02; 11.03.02
 invention (absence d'. . .) 11.03.02
 invention (date d'. . .) 18.20; 18.20.01; 18.20.02
 18.20.03; 18.20.04
 invention d'espèces 18.04.07
 invention générique 18.04.07
 invention revendiquée 2.04.02
 invention (nature de l'. . .) 7.02
 inventions (classification des. . .) 17.04.01
 inventive (étape. . .) 7.01
 irrégulières (demandes. . .) 2.05.03; 4.03; 5.02.01
 irrégulières (revendications. . .) 13.05.01
 Italie 11.16

jeux 12.03.01

jeux (règlements de. . .) 12.03.01

jugement 12.03.01; 18.22.01

jugement de Cour (copie certifiée du. . .) 18.22.01

jugement de la Cour (examen postérieur au. . .) 18.22.01

juxtaposition 8.05

Kellogg Co. v. Hellen Kellogg 18.23
 King (the. . . v. American Optical) 8.05

Laboratoire Pentagone (Parke, Davis v. . . .)
 9.02.02; 9.03

langues 5.01; 7.01; 8.01.01; 18.09

Larkin-Warren v. Frigidaire 18.23

La Roche (Hoffman. . . v. Commissaire) 8.04.01; 9.01

Leeson (Scragg v.) 18.23

légaux (empêchements. . .) 7.06.02; 7.06.04; 11.03.03; 11.10

lettre du demandeur 2.03; 11.04; 13.01; 13.05; 13.06

lettres du commissaire (conflit) 18.07; 18.10; 18.13.01; 18.16.01; 18.17.01; 18.18.01

location of Office 1.01
Luxembourg 11.16

M

mail ch. 2, 13.01
Mallory, O'Cedar v. 12.02
manufacture 12.02
mark (trade) 5.02.03; 7.05
marking of conflict claims 18.08; 18.08.01
Markush claims 18.05.02
Martin and Biro Swan v. Millwood 8.02.02
matter (living) 12.03.10
matter (new) 7.06; 10.08.02; ch. 11; 14.04
matter (subject) 7.04.05; 10.02.02; 17.01
McGary, Montecatini v. 18.23
McPhar Engineering v. Sharpe Instruments 8.06
means claim 8.02
Mears Heel v. Essex Products 18.23
medicinal method 12.03.01
medicine 8.04.03; 9.02.01
mental step 12.03.04
method (medical) 12.03.01
method of use 8.05.03
message 2.02.01
Micro Products v. Acetol 8.06
Millwood, Martin and Biro Swan v. 8.02.02
Minerals Separation v. Noranda Mines 7.01; 8.06
Minister 5.02.04
minor errors 13.07; 13.11; 14.09
misjoinder 14.08
missing numbers 7.04.04
mistake 14.01; 14.03; 14.08
mixing 9.02.05
mixture 9.02.05; 9.04.05
mode of operation 7.01; 7.02; 12.02
Monsanto v. Commissioner 14.12
Montecatini v. McGary 18.23
Montecatini v. Standard Oil 18.23
mosaic of references 11.03.01
multiple priority 3.08

Lightning Fasteners v. Colonial Fastener 8.02.02
limitations 8.03; 10.01
limites spécifiques 8.01.04
Loi d'interprétation 10.08.01; 15.01; 15.06
Luxembourg 11.16
magnétophone 2.02.01
Mallory (O'Cedar v. . . .) 12.02.02
manquants (numéros. . .) 7.04.04
« Markush » (revendications du type. . .) 18.05.02
marque de commerce 5.02.03; 7.05
marque de commerce enregistrée 7.05
Martin and Biro Swan v. Millwood 8.02.02
matière 7.04.05; 10.02.02; 10.08.03; 17.01
matière (nouvelle. . .) 7.06; 10.08.02; chap. 11; 14.04 18.03; 18.14
matière vivante 12.03.01
matières connexes 10.02.02
matières (diversité de. . .) 10.02.01
McGary (Montecatini v.) 18.23
McPhar Engineering v. Sharpe Instruments 8.06
Mears Heel v. Essex Products 18.23
médicament 8.04.03; 9.02.01
médicaux (traitements. . .) 12.01
mélange 9.02.05; 9.04.05
mélanger 9.02.05
mémoire descriptif 4.01; 4.04; 7.03; 7.05.01; 7.06.02; 10.08.02
mémoire descriptif britannique 11.15.02; 11.16
mémoires descriptifs (inspection des. . .) 1.03; 1.04; 11.15.01
méthode classique 9.04.02
méthodes commerciales 12.03.01
méthodes comptables 12.03.01
méthodes d'essais 12.03.01
messages 2.02.01
Micro Products v. Acetol 8.06
microbiologique (procédé. . .) 12.03.01
Millwood (Martin & Biro Swan v. . . .) 8.02.02
Minerals Separation v. Noranda Mines 7.01; 8.06
mineurs (brevets. . .) 2.04.01; 3.05; 11.16
minimes (erreurs. . .) 13.07; 13.11; 14.09
Ministre 5.02.04
mise en garde 7.02
modalités de dépôt 3.01
modèle 12.03.01
modèles d'utilité 3.05
modes d'emploi 8.05.03
modification de la pétition 5.02.02; 13.09
modification durant un conflit 18.13.01; 18.14
modifications 6.01; 7.06; 11.05; 11.08; 11.09; chap. 13
modifications après acceptation 13.08 à 13.11
modifications (conditions imposées aux. . .) 13.04
modifications des dessins 13.03.02
modifications (natures des. . .) 13.04
modifications retardées 13.03.01; 13.03.02; 13.09

N

name 5.02.03
 name (inventor's) 7.04.03
 name (trade) 5.02.03; 7.05
 nature of amendment 13.04
 nature of invention 7.02
 Netherlands 11.16
 newly appointed examiner 1.02
 new matter 7.06; 10.08.02; ch. 11; 14.04
 new matter (conflict) 18.03; 18.14
 new use 9.02.05
 non-manufacture 12.03
 Noranda Mines, Minerals Separation
 v. 7.01; 8.06
 Northern Electric v. Brown's
 Theatres 12.02.01; 12.03
 Norton, Carborundum v. 18.23
 notice of allowance 2.08; 13.02; 13.03.01
 notice of discontinuance 18.22.01
 notification of award 18.10; 18.21
 novelty ch. 11
 numbering (international code) 11.15
 number (missing) 7.04.04
 number (of patent) 2.04.02
 number (telephone) 2.02; 2.02.01

O

obscure disclosure 7.01
 obviousness 8.05.03; 11.03.02
 O'Cedar v. Mallory 12.02
 Office answering service 2.02.01
 Office (address) 2.01
 Office (location) 1.01
 Office Record (Patent) 2.02.02; 6.01; 13.03
 Office (Regional) 2.02
 operation 7.01; 7.02; 17.02
 opposition 11.16
 order (special) 2.05.03
 ordinary skill 11.03.02
 outstanding action 2.03.01
 outstanding requirement 11.14; 13.02
 overlapping matter 11.10; 17.01
 overlapping matter (conflict) 18.04.01; 18.05;
 18.05.01
 Owens Corning v. Union Carbide 18.23

modifications volontaires 13.02; 13.03
 Monsanto c. Commissaire 14.12
 Montecatini v. McGary 18.23
 Montecatini v. Standard Oil 18.23
 mosaïque de documents 11.03.01
 mot inventé 5.02.03; 7.05
 motifs justifiant une redélivrance 14.07; 14.08
 moyens (revendications en termes de...) 8.02
 multiple (priorité...) 3.08

 nature de l'invention 7.02
 nature des modifications 13.04
 nom de l'inventeur 7.04.03
 nomination d'agent 1.02; 1.03; 1.04; 5.03
 noms commerciaux 5.02.03; 7.05
 noms (échange de...) 18.15
 non-autorisées (corrections...) 13.07
 non-évidence 8.05
 non-publiées (informations...) 2.06.02; 11.14
 non-satisfaisantes (réponses...) 13.05; 16.04
 Noranda Mines (Minerals Separation v. ...) 7.01;
 8.06
 Norton (Carborundum v.) 18.23
 Northern Electric v. Brown's Theatres 12.02.01;
 12.03
 notation des revendications 18.08; 18.08.01
 nouveauté chap. 11
 nouvel examinateur 1.02
 nouvel usage 9.02.05
 nouvelle matière 7.06; 10.08.02; chap. 11; 14.04;
 18.03; 18.14
 nouvelles feuilles 13.03; 13.09
 nouvelles pages 13.03; 13.09
 numéro de téléphone 2.02; 2.02.01
 numéros de brevets 2.04.02
 numéros de série 2.02.03; 7.04
 numéros manquant 7.04.04
 numérotage (système international de... — en code)
 11.15

obscure (divulcation...) 7.01
 O'Cedar v. Mallory 12.02.02
 opération 7.01; 7.02; 17.02
 opposition 11.16
 opposition (documents cités en...) 11.02; 11.03
 ordinateur 12.03.01
 ordonnance spéciale 2.05.03; 2.05.04; 2.05.05
 ordre consécutif 4.04; 13.03.01
 ordre hiérarchique 17.04
 Owens Corning v. Union Carbide 18.23

P

- Pages missing 4.01.03
- Pakistan 3.01
- Paper Machinery, Ross Engineering v. 18.23
- parent application 3.09; 7.06.03; 10.08.02; 10.08.03
- Parke, Davis v. Laboratoire Pentagone 9.02.02; 9.03
- partial priority 3.08
- part of a patent 14.11
- patenschrift 2.04.01
- patent 11.01; 11.06; 11.08; 11.09; 11.12; 11.13; 11.15.01
- Patent Appeal Board 1.02; 11.08; 13.05.02; 13.06; 16.01; 16.05; 16.06; 18.17.01; 18.17.02
- patent (certification) 2.08
- patent (defective) 14.01
- patent (definition) 11.15.01
- patent (design) 2.04.01; 3.05; 11.16
- patent (foreign) 11.01; 11.07 to 11.16
- patent (inoperative) 14.01
- Patent Office (address) 2.01
- Patent Office (location) 1.02
- Patent Office Record 2.02.01; 2.02.02; 13.03
- patent (petty) 2.04.01; 3.05; 11.16
- patent (printed) 11.15.01
- Permuttit v. Borrowman 18.23
- person (authorized) 1.03; 1.04
- person (skilled) 7.01; 7.02; 11.03.02
- pertinency 11.14
- petition 3.09; 4.01; 5.02; 5.04; 10.08.02; 10.08.06; 14.09
- petition for reissue 14.09; 14.10.01
- Petro-Tex v. Commissioner of Patents 18.23
- petty patent 2.04.01; 3.05; 11.16
- Philco v. RCA Victor 18.10; 18.11
- Philco, R.C.A. v. 18.23
- Philco-Ford v. R.C.A. 18.23
- photocopies 2.02.02
- Pope v. Spanish River 11.03.01
- postponement 2.05.02
- Potash et al, International Minerals v. 18.23
- preamble 13.03.01
- preceding claim 8.03.01
- principal agent 5.03.01
- Printed Motors v. Tri-Teck 18.23
- printed matter 12.03.01
- printed patent 11.15.01
- prior art 8.01.04; 8.02.01; 10.01; 11.01
- priority award 18.18.02; 18.19; 18.19.01; 18.20; 18.20.01; 18.20.02; 18.20.03; 18.20.04
- priority (convention) ch. 3; 11.15.02; 11.15.03; 11.16; 14.08
- priority (multiple) 3.08
- priority (partial) 3.08
- procedure under section 45(2) 18.13
- pages (nouvelles. . .) 13.03; 13.09
- pages retapées 13.09
- Pakistan 3.01
- Paper Machinery (Ross Engineering v.) 18.23
- Parke, Davis v. Laboratoire Pentagone 9.02.02; 9.03
- partie de brevet 14.11
- partielle (priorité. . .) 3.08
- « patenschrift » 2.04.01
- Pays-Bas 11.16
- pays unioniste 3.01
- Permuttit v. Borrowman 18.23
- personne versée dans la technique 7.01; 7.02; 11.03.02
- personnes autorisées 1.03; 1.04
- pertinence 11.14
- pétition 3.09; 4.01; 5.02; 5.04; 10.08.02; 10.08.06; 14.09
- pétition aux fins de redélivrance 14.09; 14.10.01
- pétition (modifications de la. . .) 5.02.02; 13.09
- pétition (souscription de la. . .) 5.02.01
- Petro-Tex v. Commissioner of Patents 18.23
- Philco v. R.C.A. Victor 18.10; 18.11
- Philco (R.C.A. v.) 18.23
- Philco-Ford v. R.C.A. 18.23
- photostatiques (copies. . .) 2.02.02
- pièces à conviction 18.19.02
- Pope v. Spanish River 11.03.01
- poursuite avancée 2.05
- postale (adresse. . . du Bureau des brevets) 2.01
- Potash et al (International Minerals v.) 18.23
- pratique du conflit chap. 18
- préambule 13.03.01
- précédentes (revendications. . .) 8.03.01
- précis 4.01; chap. 6
- précis (contenu des. . .) 6.01
- précis (examen des. . .) 6.03
- précise (description. . .) 7.01
- présence d'un conflit 18.04
- principal (agent. . .) 5.03.01
- principale (demandes. . .) 3.09; 7.06.03; 10.08.02; 10.08.03
- Printed Motors v. Tri-Teck 18.23
- priorité (adjudication de. . .) 18.18.02; 18.19; 18.10.01; 18.20; 18.20.01; 18.20.02; 18.20.03; 18.20.04
- priorité conventionnelle chap. 3; 11.15.02; 11.15.03; 14.08
- priorité conventionnelle (date de. . .) 11.05; 11.08; 14.08

procedure under section 45(3) and (4) 18.16
 procedure under section 45(4) 18.17
 procedure under section 45(5) 18.18
 procedure under section 45(7) 18.19
 process 8.01.04; 8.03.01; 8.04; 9.01; 9.04.02;
 10.03; 10.04; 14.06
 process (chemical) 9.02.02
 process-dependent product 8.04.01; 8.04.03;
 9.01; 9.04.03; 9.04.04
 process-product relationship 9.04.05
 process, product, apparatus 18.04.05
 Procter & Gamble v. Colgate 18.23
 product 7.02; 7.05; 8.04; 9.04.03; 10.03; 10.05;
 14.06
 product-by-process 8.04.01; 9.01; 9.04.02;
 9.04.03; 9.04.04
 product-process relationship 9.04.03
 product, process, apparatus 18.04.05
 professional skill 12.03.01
 programme 12.03.01
 prosecution terminated 16.08
 protest 2.06
 protestor 2.06.02
 publication 11.01; 11.05; 11.11; 11.12; 11.15;
 11.16
 Public Search Room 1.04
 public servant 5.02.04
 public use 11.05; 11.11
 purpose of amendment 13.04

R

® 7.05.02
 range 8.01.04
 Raytheon, R.C.A. v. 18.23
 R.C.A. v. Hazeltine 18.23
 R.C.A. v. Philco 18.23
 R.C.A., Philco-Ford v. 18.23
 R.C.A. v. Raytheon 18.23
 R.C.A. Victor, Philco v. 18.10; 18.11
 reasons for reissue 14.07; 14.08
 Record (Patent Office) 2.02.01; 2.02.02; 13.03
 reference 11.02; 11.14
 reference (applied) 11.02; 11.03
 reference of interest 11.02; 11.04; 11.09 to
 11.11; 11.14
 Regional Office 2.02; 13.01
 registered trade mark 7.05
 reinstatement 15.02; 15.04.01
 reintroduced claims 13.05.01
 reissue 13.06; 13.12; ch. 14
 reissue applications 18.04.09
 reissue petition 14.09; 14.10.01
 reissue (reasons) 14.07; 14.08
 rejection 10.01.01; 11.02; 11.03; 11.05 to
 11.08
 rejection (final) 7.06.06; 11.08; ch. 16
 related subject matter 10.02.02

priorité (détermination de la...) 18.18.02; 18.19;
 18.19.01; 18.20
 priorité partielle 3.08
 priorité multiple 3.08
 procédé 8.01.04; 8.03.01; 8.04; 9.01; 9.04.02; 10.03;
 10.04; 14.06
 procédé chimique 9.02.02
 procédé microbiologique 12.03.01
 procédé (. . . produit appareil) 18.04.05
 procédé-produit (relation. . .) 9.04.05
 procédures à la Cour 18.10; 18.18.02; 18.21
 Procter & Gamble v. Colgate 18.23
 produit 7.02; 7.05; 8.04; 9.04.03; 10.03; 10.05;
 14.06
 produit final 8.04.01; 9.04.03
 produit-par-le-procédé 8.04.01; 8.04.03; 9.01;
 9.04.03; 9.04.04
 produit (procédé. . . appareil) 18.04.05
 produit-procédé (relation. . .) 9.04.03
 programme 12.03.01
 prolongation de délais 13.05; 16.02; 16.09
 protestataire 2.06.02
 protestations 2.06
 publications 11.01; 11.05; 11.11; 11.12; 11.15;
 11.16
 publique (salle de recherche. . .) 1.04

R 7.05.02

raisonnement 12.03.01
 rapport 11.02; 11.04; 13.02; 14.10.03
 rapport annulé 13.02
 Raytheon (R.C.A. v.) 18.23
 R.C.A. v. Hazeltine 18.23
 R.C.A. v. Philco 18.23
 R.C.A. (Philco-Ford v.) 18.23
 R.C.A. v. Raytheon 18.23
 R.C.A. Victor (Philco v. . . .) 18.10; 18.11
 réalisations 10.01; 11.01; 11.03.02; 11.04
 réalisations antérieures 8.01.04; 8.02.01; 10.01.01;
 11.01; 18.14; 18.17.01; 18.17.02
 réalisations soumises durant un conflit 18.14;
 18.17.01; 18.17.02
 recherche (documents de. . .) 6.05
 recherche (folios de. . .) 6.05
 recherche (salle de. . . publique) 1.04
 recherches 1.04; 2.04.01; 7.05.04; 17.01; 17.04.01
 redélivrance 13.06; 13.12; chap. 14; 18.04.09
 redélivrance (examen des demandes de. . .) 14.10
 redélivrance (motifs justifiant une. . .) 14.07; 14.08
 redélivrance (pétition aux fins de. . .) 14.09;
 14.10.01

- removal of applications from conflict 18.12;
18.14; 18.17.02; 18.18.02
- renumbering 13.03.01
- report 11.02; 11.14; 13.02; 14.10.03
- representative 5.04
- request 2.05
- requests for delay of conflict 18.03.01
- request for review 16.01; 16.03 to 16.06
- request (verbal) 2.05.03
- requirement (filing) 2.07.01; 3.01; 4.01; 14.01;
14.03
- requirement (outstanding) 11.14; 13.02
- response 2.04
- response (incomplete) 13.05
- response (satisfactory) 16.03
- response (unsatisfactory) 13.05; 16.04
- restoration 15.03.01
- retyped pages 13.09
- Review by Patent Appeal Board 18.17.01;
18.17.02
- review (request for) 16.01; 16.03 to 16.06
- revocation of agent 5.03.01; 5.03.02
- Rhône-Poulenc v. Gilbert 8.06
- Rice, Christiani v. 18.23
- Richardson, Dow Chemicals v. 18.23
- Richardson, Durkee-Atwood v. 18.23
- Rohm & Haas v. Commissioner of
Patents 8.06
- Ross Engineering v. Paper Machinery 18.23
- Rubber Service, Goodyear Tire v. 18.23
- rule (for game) 12.03.01
- Rule 4 1.02
- Rule 11 13.08
- Rule 13 1.03
- Rule 14 2.04.02
- Rule 15 2.06
- Rule 17 5.03.01
- Rule 18 5.02.03; 13.07
- Rule 19 4.04; 13.03
- Rule 20 7.01
- Rule 22 7.04
- Rule 24 7.04; 8.03
- Rule 25 8.01.03
- Rule 26 8.03
- Rule 27 5.03.03
- Rule 28 6.03
- Rule 29 7.05.01
- Rule 32 4.01; 4.02; 5.01
- Rule 34 4.02; 4.03; 5.01
- Rule 35 4.03; 15.04
- Rule 36 3.01; 11.08
- Rule 37 3.01; 3.02; 11.08
- Rule 39 2.05; 2.05.03; 2.05.04; 13.05
- Rule 40 13.05.03
- Rule 42 10.01.01
- Rule 43 7.04; 18.04.01
- règle 4 1.02
- règle 11 13.08
- règle 13 1.03
- règle 14 2.04.02
- règle 15 2.06
- règle 17 5.03.01
- règle 18 5.02.03; 13.07
- règle 19 9.04; 13.03
- règle 20 7.01
- règle 22 7.04
- règle 24 7.04; 8.03
- règle 25 8.01.03
- règle 26 8.03
- règle 27 5.03.03
- règle 28 6.03
- règle 29 7.05.01
- règle 32 4.01; 4.02; 5.01
- règle 34 4.02; 4.03; 5.01
- règle 35 4.03; 15.04
- règle 36 3.01; 3.02; 11.08
- règle 37 3.01; 11.08
- règle 39 2.05; 2.05.03; 2.05.04; 13.05
- règle 40 13.05
- règle 42 10.01.01
- règle 43 7.04; 18.04.01
- règle 45 7.06.01; 13.05; 13.05.01; 13.05.02; 13.06;
15.04
- règle 46 2.05.05; 13.03.01; 13.05; 15.01; 15.04;
16.09 18.03; 18.03.04
- règle 47 11.08; 15.04; chap. 16
- règle 49 13.04
- règle 52 4.01.03; 6.01; 7.06; 10.08.02; 13.08;
14.04
- règle 53 4.01.03; 7.06; 10.08.02; 18.14
- règle 54 7.06.01
- règle 55 7.06.01; 13.08
- règle 56 7.06.01; 7.06.03
- règle 57 7.06.01
- règle 58 7.06.04; 10.02
- règle 59 7.06.04; 10.02
- règle 60 10.02; 10.07.02
- règle 61 15.04.01
- règle 66 18.15
- règle 68 7.06.01; 13.06; 18.13.03; 18.14
- règle 69 18.13.04; 18.17.02; 18.18.02
- règle 70 3.03; 18.18.02; 18.19.01
- règle 74 15.04; 18.22.01
- règle 75 2.08; 13.09; 15.04
- règle 76 13.08
- règle 80 2.05.02
- règle 81 14.09; 10.01
- règle 82 14.10
- règle 83 2.07
- règle 84 2.07

Rule 45 7.06.01; 13.05; 13.05.01; 13.05.02;
 13.06; 15.04
 Rule 46 2.05.05; 13.03.01; 13.05; 15.01; 15.04;
 16.09; 18.03; 18.13.04
 Rule 47 11.08; 15.04; ch. 16
 Rule 49 13.04
 Rule 52 4.01.03; 6.01; 7.06; 10.08.02; 13.08;
 14.04
 Rule 53 4.01.03; 7.06; 10.08.02; 18.14
 Rule 54 7.06.01
 Rule 55 7.06.01; 13.08
 Rule 56 7.06.01; 7.06.03
 Rule 57 7.06.01
 Rule 58 7.06.04; 10.02
 Rule 59 7.06.04; 10.02
 Rule 60 10.07.02; 10.02
 Rule 61 15.04.01
 Rule 66 18.15
 Rule 68 7.06.01; 13.06; 18.13.03; 18.14
 Rule 69 18.13.04; 18.17.02; 18.18.02
 Rule 70 3.03; 18.18.02; 18.19.01
 Rule 74 15.04; 18.22.01
 Rule 75 2.08; 13.09; 15.04
 Rule 76 13.08
 Rule 80 2.05.02
 Rule 81 14.09; 14.10.01
 Rule 82 14.10
 Rule 83 2.07
 Rule 84 2.07
 Rule 85 2.07
 Rule 133 5.01; 7.01
 Rule 137 18.05
 Rule 138 6.04; 15.04
 Rule 139 15.05; 16.02; 16.09; 18.11; 18.22.01
 Rule 193 1.03
 Rule 144 5.03.02

règle 85 2.07
 règle 133 5.01; 7.01
 règle 138 6.04; 15.04
 règle 139 15.05; 16.02; 16.09; 18.11; 18.22.01
 règle 143 1.03
 règle 144 5.03.02
 règlements de jeux 12.03.01
 réintroduction de revendications 13.05.01
 rejet 10.01; 11.02; 11.03; 11.05 à 11.08
 rejet final 7.06.06; 11.08; chap. 16
 relation procédé-produit 9.04.05
 relation produit-procédé 9.04.03
 renonciation 14.11; 18.04.01
 renseignements 2.02.03; 7.02
 renseignements concernant les décisions 2.03.02
 renseignements (demandes de...) 2.02
 renseignements par le demandeur 2.03; 2.04
 renseignements sur l'état des demandes 2.03.01;
 2.03.02
 renumérotage 13.03.01
 renvoi 17.01
 renvoi (incorporation au moyen de...) 7.04.05
 réponse 2.04
 réponse (défaut de...) 18.11.01; 18.13.04; 18.16.02
 réponses incomplètes 13.05
 réponses non-satisfaisantes 13.05; 16.04
 réponses satisfaisantes 16.03
 représentant 5.04
 requêtes 2.05
 requêtes verbales 2.05.03
 restantes (exigences...) 11.14; 13.02
 restauration 15.03.01
 restauration (taxe de...) 15.03.01
 résultat unitaire 8.05
 résumé de l'examinateur 16.05
 rétablissement 15.02; 15.04.01
 rétablissement (taxe de...) 15.04.01
 retapées (pages...) 13.09
 retardées (modifications...) 13.03.01; 13.03.02;
 13.09
 retrait par le demandeur 15.02
 retrait d'acceptation 2.06.01; 2.07.02; 2.08; 18.02
 retrait des demandes 18.12; 18.14; 18.17.02;
 18.18.02
 retrait (sous-classes en...) 17.04
 revendications annulées 13.03.03; 14.08; 18.14;
 18.17.02
 revendications (catégories de...) 8.03; 14.06
 revendications chaînons 10.03; 10.06
 revendications dépendantes 6.05; 8.03; 18.02.01
 revendications du type « Markush » 18.05.02
 revendications en termes de moyens 8.02
 revendications (exigences des...) 4.01.03; 8.01
 revendications identiques 18.08; 18.13.01

S

- Sandoz, Gilbert v. 8.05.02; 9.02.04
 Sandoz v. Gilcross 8.06
 sale 11.05; 11.11
 same agent, different parties 18.03.02
 same assignee 18.04.01; 18.04.02
 same inventor 18.04.03; 18.04.04
 satisfactory response 16.03
 Schedule II 2.02.03; 2.04; 2.07.01; 2.08; 3.10; 13.08
 Schlumberger, Texaco v. 18.23
 scope 14.07.03; 14.08; 17.01
 Scragg v. Leesona 18.23
 Scully Signal v. York Machine 8.06
 seal (company) 5.02.01
 sealing date 2.04.01; 11.15.02; 11.16
 search 1.04; 2.04.01; 7.05.04; 17.01; 17.04.01
 search folio 6.05
 Search Room 1.04
 Section 2 7.02; 11.01; 12.02; 12.03.01
 Section 8 13.06; 13.12
 Section 9 14.10
 Section 10 1.03
 Section 11 1.03; 2.04
 Section 28 5.02; 7.06.04; 9.01; 11.01; 11.03.03; 11.05; 11.10; 11.15.02; 11.16; 12.03; 14.10.04
 Section 29 3.01; 3.06; 11.01; 11.05; 11.08
 Section 32 4.02; 13.05; 15.01; 15.04; 16.02
 Section 35 3.01; 5.02.03
 Section 36 3.01; 4.01.03; 7.01; 7.04; 7.05.01; 8.02.01; 8.03; 8.04.02; 8.04.03; 10.01.01; 13.03.03
 Section 38 7.06.04; 9.04.04; ch. 10
 Section 41 8.04.03; ch. 9; 10.01; 10.03; 18.04.08
 Section 42 16.08
 Section 43 11.01; 11.08.01; 11.15.01; 11.15.03; 11.16; 14.10.04
 revendications irrégulières 13.05.01
 revendications (notation des. . .) 18.08; 18.04.01
 revendications précédentes 8.03.01
 revendications (réintroduction de. . .) 13.05.01
 revendications (suggestion de. . .) 18.05; 18.05.01; 18.05.02
 revendiquée (invention. . .) 2.04.02
 revendiquer (défaut de. . .) 14.07.01
 revendiquer (intention de. . .) 14.07.01
 révision (demande de. . .) 16.01; 16.03 à 16.06
 révocation d'agent 5.03.01; 5.03.02
 Rhône-Poulenc v. Gilbert 8.06
 Rice (Christiani v.) 18.23
 Richardson (Dow Chemicals v.) 18.23
 Richardson (Durkee-Atwood v.) 18.23
 Rohm & Hasas v. Commissioner of Patents 8.06
 Ross Engineering v. Paper Machinery 18.23
 Royaume-Uni 11.16
 Rubber Service (Goodyear Tire v.) 18.23
 salle de recherche publique 1.04
 Sandoz (Gilbert v. . . .) 8.05.02; 9.02.04
 Sandoz v. Gilcross 8.06
 satisfaisantes (réponses. . .) 16.03
 sceau de la compagnie 5.02.01
 Schlumberger (Texaco v.) 18.23
 Scragg v. Leesona 18.23
 Scully Signal v. York Machine 8.06
 « sealing » (date de. . .) 11.15.02; 11.16
 section (chef de. . .) 13.10; 16.05
 section des demandes 1.02
 série (numéros de. . .) 2.02.03; 7.04
 Sharpe Instruments (McPhar Engineering v.) 8.06
 Shawinigan Chemicals (Aktiengesellschaft v.) 18.23
 Shell Oil Co. v. 8.05.04
 Shell Oil (Distillers Co. v.) 18.23
 Sherritt Gordon v. Downes 18.23
 Sherwin Williams (CIL et al v.) 18.23
 Short Milling (Continental Soya v. . . .) 9.02.02
 signataire 5.02.01
 simultanées (émissions. . .) 2.05.01; 2.05.07
 sommaire 6.01
 sommaire de la procédure de conflit 18.10
 sous-classes 17.01; 17.04
 sous-classes (arrangements des. . .) 17.04

Section 44 16.05; 16.08
 Section 45 3.03; 15.04
 Section 45, failure to reply 18.11.01; 18.13.04;
 18.16.02; 18.17.02; 18.18.02
 Section 45, time limits 18.10; 18.11; 18.21
 Section 45(1)(a) 18.04.01; 18.04.03
 Section 45(1)(b) 18.04.01; 18.04.04; 18.04.05;
 18.04.06; 18.04.08
 Section 45(2) 18.04.02; 18.05; 18.06; 18.07;
 18.08; 18.10; 18.12; 18.13; 18.13.01
 Section 45(2), procedure 18.13; 18.13.01
 Section 45(2), response 18.13.03
 Section 45(3) and (4) 18.07; 18.10; 18.16;
 18.16.01; 18.16.02
 Section 45(3) and (4), procedure 18.16;
 18.16.01
 Section 45(3) and (4), response 18.16.02
 Section 45(4) 18.07; 18.10; 18.17; 18.17.01;
 18.17.02
 Section 45(4) procedure 18.17; 18.17.01
 Section 45(4) response 18.17.02
 Section 45(5) 18.07; 18.10; 18.18; 18.18.01;
 18.18.02
 Section 45(5) procedure 18.18; 18.18.01
 Section 45(5) response 18.18.02
 Section 45(6) 18.10; 18.18.02
 Section 45(7) 18.10; 18.14; 18.19
 Section 45(7) procedure 18.19
 Section 45(8) 18.10; 18.18.02; 18.21.01
 Section 45(9) 18.21.01
 Section 47 2.02.04
 Section 48 10.01.02; 11.03.03; 11.10
 Section 50 14.01
 Section 51 14.11
 Section 52 15.01; 15.02
 Section 63 11.01; 11.06; 11.09; 14.10.04; 15.04
 Section 64 14.11
 Section 75 13.03.01; 15.03; 15.04
 Section 81 3.06; 15.07
 Section 83 2.02.04
 Section (Application) 1.02
 Section Chief 13.10; 16.05
 serial numbers 2.02.03; 7.04
 Sharpe Instruments, McPhar Engineering
 v. 8.06
 Shawinigan Chemicals, Aktiengesellschaft
 v. 18.23
 Shell Oil Co. v. 8.05.04
 Shell Oil, Distillers Co. v. 18.23
 Sherritt Gordon v. Downes 18.23
 Sherwin Williams, CIL et al v. 18.23
 Short Milling v. Continental Soya 9.02.02
 signing officer 5.02.01
 simultaneous action 18.07
 simultaneous issue 2.05.01; 2.05.07

sous-classes en retrait 17.04
 sous-combinaison 8.05; 14.04.02; 18.04.06
 souscription de la pétition 5.02.01
 Spanish River (Pope v. . . .) 11.03.01
 spéciales (ordonnances. . .) 2.05.03; 2.05.04; 2.05.05
 spécifiques (limites. . .) 8.01.04
 Spun Rock Wools (Fiberglas v.) 8.06
 Standard Oil v. Commissioner of Patents 18.23
 Standard Oil (Montecatini v.) 18.23
 statistiques 12.03.01
 Stinson (Hammond Organ v.) 18.23
 structurale 12.03.01
 structure 8.04; 17.02
 Suède 11.16
 suffisance 7.02; 7.04
 suffisance des affidavits 18.18.02; 18.19.01
 suggestions de revendications 18.05; 18.05.01;
 18.05.02
 Suisse 11.16
 supériorité des classes 17.03
 supplémentaire (divulgateion. . .) 3.04; 7.06;
 10.08.02; 13.06; 14.04; 18.14
 suprême (Cour. . .) 16.01; 16.08
 sursis de conflit 18.03.01
 suspens (action en. . .) 2.03.01
 synergie 9.03; 9.04.04; 9.04.05
 système international de numérotage de code 11.15
 Systèmes de Recherches (Division de la Classification)
 et des. . .) 1.04; 17.03

skill (artistic) 12.03.01
 skill (ordinary) 11.03.02
 skilled person 7.01; 7.02; 11.03.02
 space (blank) 2.03.01; 2.03.02; 7.04.04
 Spanish River, Pope v. 11.03.01
 special order 2.05.03; 2.05.04; 2.05.05
 species invention 18.04.07
 specification 4.01; 4.04; 7.03; 7.05.01;
 7.06.02; 10.08.02
 specification (British) 11.15.02; 11.16
 specific limitation 8.01.04
 Spun Rock Wools, Fiberglas v. 8.06
 Standard Oil v. Commissioner of
 Patents 18.23
 Standard Oil, Montecatini v. 18.23
 statement 7.01; 7.04.05; 8.02.01; 11.08.01
 state of the art 11.03.02; 11.04
 statistics 12.03.01
 status inquiry 2.03.01; 2.03.02
 statutory bar 7.06.02; 7.06.04; 11.03.03
 step (inventive) 7.01
 Stinson, Hammond Organ v. 18.23
 structure 8.04; 17.02
 subclass 17.01; 17.04
 subcombination 8.05; 14.07.02; 18.04.06
 subgeneric claims 18.05.02
 subject matter 7.04.05; 10.02.02; 10.08.03;
 17.01
 sufficiency 7.02; 7.04
 suggesting claims 18.05; 18.05.01; 18.05.02
 summary of Conflict Procedure 18.10
 summary (examiner's) 16.05
 superiority of classes 17.03
 supplementary disclosure 3.04; 7.06; 10.08.02;
 13.06; 14.04; 18.14
 support 7.06.01; 7.06.04; 8.01.03; 8.01.04;
 9.04.01
 Supreme Court 16.01; 16.08
 surrender 14.10
 Sweden 11.16
 Switzerland 11.16
 synergism 9.03; 9.04; 9.04.05
 synopsis 6.01

T
 tape recorder 2.02.01
 telephone 7.04.01; 13.05.03; 13.07
 telephone number 2.02
 Tenneco Chemicals v. Dupont 18.23
 Tenneco Chemicals v. Hooker 18.23
 Tennessee Eastman v. Commissioner of
 Patents 8.06
 termination of prosecution 16.08
 testing 12.03.01
 Texaco v. Schlumberger 18.23
 time extentions 18.10; 18.11; 18.21; 18.22.01
 time limit 13.03.01; 15.06; 15.07; 16.02; 16.05

talent artistique 12.03.01
 taxe 13.09; 13.11; 14.09; 15.03.01;
 Annexe II
 taxe de dépôt 4.01
 taxe de restauration 15.03.01
 taxe de rétablissement 15.04.01
 taxe finale 2.05.02; 2.07.02; 2.08; 15.03; 15.04
 technique (documents illustrant l'état de la . . .)
 11.04; 11.09 à 11.11; 11.14

time limits (conflict) 18.10; 18.11; 18.21;
18.22.01
title 5.02.03
trade mark 5.02.03; 7.05
trade name 5.02.03; 7.05
Traver Investments v. Union Carbide 18.23
treatment 12.03.01
trial or experimentation 7.01
Tri-Teck, Printed Motors v. 18.23

U

unauthorized correction 13.07
Union Carbide, Owens Corning v. 18.23
Union Carbide, Traver Investments v. 18.23
Unipak v. Crown Zellerbach 18.23
unitary result 8.05
United Kingdom 11.16
unity of invention 18.03
unobviousness 8.05
unpublished information 2.06.02; 11.14
unsatisfactory response 13.05; 16.04
use 17.02
use (method of) 8.05.03
use (new) 9.02.05
use or sale 11.05; 11.11
utility 7.02; 18.20; 18.20.02; 18.20.04
utility model 3.05

V

validity 8.02.04
verbal description 11.08.01
verbal request 2.05.03
voluntary amendment 13.02; 13.03

W

warning 7.02
West Germany 11.16
Winthrop Chemical v. Commissioner 9.04.02
withdrawal by applicant 15.02
withdrawal from allowance 2.06.01; 2.07.02;
2.08; 18.02

Y

York Machine, Scully Signal v. 8.06

technique (état de la . . .) 11.03.02; 11.04
technique (personne versée dans la . . .) 7.01; 7.02;
11.03.02
téléphone 7.04.01; 13.05.03; 13.07
téléphone (numéro de . . .) 2.02; 2.02.01
Tenneco Chemicals v. Dupont 18.23
Tenneco Chemicals v. Hooker 18.23
Tennessee Eastman v. Commissioner of Patents 8.06
Texaco v. Schlumberger 18.23
titre 5.02.03
traitements médicaux 12.01
Traver Investments v. Union Carbide 18.23
Tri-Teck (Printed Motors v.) 18.23

Union Carbide (Owens Corning v.) 18.23
Union Carbide (Traver Investments v.) 18.23
Unipak v. Crown Zellerbach 18.23
unitaire résultat . . .) 8.05
usage 17.02
usage (nouvel . . .) 9.02.05
usage ou vente 11.05; 11.11
utilité 7.02; 18.20; 18.20.02; 18.20.04
utilité (modèles d' . . .) 3.05

valeur industrielle 12.03
validité 2.02.04
vente (usage) 11.05; 11.11
verbale (description . . .) 11.08.03
verbales (requêtes . . .) 2.05.03
versée dans la technique (personne . . .) 7.01; 7.02;
11.03.02
visite au Bureau des brevets chap. 1
vivante (matière . . .) 12.01
volontaires (modifications . . .) 13.02; 13.03

Winthrop Chemical v. Commissaire 9.04.02

York Machine (Scully Signal v.) 8.06

